

**DIE RECHTSPRECHUNG DER
BESCHWERDEKAMMERN
UND DER GROSSEN
BESCHWERDEKAMMER
DES EPA IM JAHR 1998**
Inhaltsverzeichnis 1
VORWORT des Vizepräsidenten 1
TEIL I 2
**TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM
JAHR 1998 2**
1. Einleitung 2
2. Geschäftslage 2
**2.1 Eingegangene Beschwerden und sonstige
Verfahren vor den Beschwerdekammern 2**
2.1.1 Große Beschwerdekammer 2
2.1.2 Juristische Beschwerdekammer 3
2.1.3 Technische Beschwerdekammern 3
2.1.4 Widerspruchsverfahren 3
2.1.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung 4
2.2 Erledigungen 4
2.2.1 Große Beschwerdekammer 4
2.2.2 Juristische Beschwerdekammer 4
2.2.3 Technische Beschwerdekammern 4
2.2.4 Widerspruchsverfahren 5
2.2.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung 5
2.3 Anhängige Verfahren 5
2.3.1 Große Beschwerdekammer 5
**2.3.2 Juristische und Technische
Beschwerdekammern 5**
**2.3.3 Beschwerdekammer in
Disziplinarangelegenheiten 6**
2.4 Verfahrensdauer 6
**2.5 Verteilung der Beschwerden und
mündlichen Verhandlungen nach der
Verfahrenssprache 6**
**2.6 Beteiligung des Präsidenten des EPA im
Beschwerdeverfahren 6**
**2.7 Stellungnahmen Dritter in Verfahren vor
der Großen Beschwerdekammer 7**
**3. Allgemeine Entwicklungen in der
Generaldirektion 3 7**
4. Personalstand und Geschäftsverteilung 7
**5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmel-
dern und zugelassenen Vertretern 7**
**6. Information über die Rechtsprechung der
Beschwerdekammern 8**
**6.1 Veröffentlichung von Entscheidungen im
Internet 8**
**6.2 Veröffentlichung von Entscheidungen im
Amtsblatt 9**
6.3 Rechtsprechungsdaten auf CD-ROM 9
6.4 Volltext-Datenbank PALDAS 9
6.5 Ergänzende Publikationen der GD 3 10
TEIL II 11
**DIE RECHTSPRECHUNG DER
BESCHWERDEKAMMERN UND DER
GROSSEN BESCHWERDEKAMMER
DES EPA IM JAHR 1998**
I. PATENTIERBARKEIT 11
A. Patentfähige Erfindungen 11
1. Technischer Charakter der Erfindung 11
**1.1 Programmprodukte für
Datenverarbeitungsanlagen 11**
**B. Ausnahmen von der
Patentierbarkeit 12**
**1. Patentierbarkeit von Pflanzen und
Pflanzensorten 12**
**BOARD OF APPEAL AND
ENLARGED BOARD OF
APPEAL CASE LAW 1998**
Contents 1
FOREWORD by the Vice-President 1
PART I 2
BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 1998 2
1. Introduction 2
2. Volume of work 2
**2.1 Appeals filed and other proceedings
before the boards 2**
2.1.1 Enlarged Board of Appeal 2
2.1.2 Legal Board of Appeal 3
2.1.3 Technical boards of appeal 3
2.1.4 Protests 3
**2.1.5 Disciplinary matters and European
qualifying examination (EQE) 4**
2.2 Appeals settled 4
2.2.1 Enlarged Board of Appeal 4
2.2.2 Legal Board of Appeal 4
2.2.3 Technical boards of appeal 4
2.2.4 Protests 5
2.2.5 Disciplinary matters and the EQE 5
2.3 Appeals pending 5
2.3.1 Enlarged Board of Appeal 5
2.3.2 Legal and technical boards of appeal 5
2.3.3 Disciplinary Board of Appeal 6
2.4 Length of proceedings 6
**2.5 Breakdown of appeals and oral
proceedings by language 6**
**2.6 Involvement of the President of the EPO
in appeal proceedings 6**
**2.7 Statements by third parties in proceedings
before the Enlarged Board 7**
3. Developments in Directorate-General 3 7
**4. Number of staff and distribution of
responsibilities 7**
**5. Contacts with national courts, applicants
and professional representatives 7**
6. Information on board of appeal case law 8
6.1 Publication of decisions in the Internet 8
**6.2 Publication of decisions in the Official
Journal 9**
6.3 Case law data on CD-ROM 9
6.4 PALDAS full-text database 9
6.5 Further publications by DG 3 10
PART II 11
**BOARD OF APPEAL AND ENLARGED
BOARD OF APPEAL CASE LAW 1998**
I. PATENTABILITY 11
A. Patentable inventions 11
1. Technical nature of invention 11
1.1 Computer program products 11
B. Exceptions to patentability 12
1. Patentability of plants and plant varieties 12
**LA JURISPRUDENCE DES
CHAMBRES DE RECOURS ET
DE LA GRANDE CHAMBRE DE
RECOURS EN 1998**
Table des matières 1
AVANT-PROPOS du Vice-Président 1
PREMIERE PARTIE 2
**ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS
EN 1998 2**
1. Introduction 2
2. Situation d'ensemble 2
**2.1 Recours formés et autres procédures
engagées devant les chambres de recours 2**
2.1.1 Grande Chambre de recours 2
2.1.2 Chambre de recours juridique 3
2.1.3 Chambres de recours techniques 3
2.1.4 Procédures de réserve 3
**2.1.5 Affaires disciplinaires et examen de
qualification 4**
2.2 Affaires réglées 4
2.2.1 Grande Chambre de recours 4
2.2.2 Chambre de recours juridique 4
2.2.3 Chambres de recours techniques 4
2.2.4 Procédures de réserve 5
**2.2.5 Affaires disciplinaires et examen de
qualification 5**
2.3 Procédures en instance 5
2.3.1 Grande Chambre de recours 5
**2.3.2 Chambres de recours juridique et
techniques 5**
**2.3.3 Chambre de recours statuant en matière
disciplinaire 6**
2.4 Durée des procédures 6
**2.5 Répartition des recours et des procédures
orales selon la langue de la procédure 6**
**2.6 Observations présentées par le Président
de l'OEB lors de procédures de recours 6**
**2.7 Observations présentées par des tiers
dans le cadre de procédures devant la
Grande Chambre de recours 7**
**3. Evolution générale au sein de la Direction
générale 3 7**
4. Effectifs et répartition des affaires 7
**5. Contacts avec les juridictions nationales,
les demandeurs et les mandataires agréés 7**
**6. Informations relatives à la jurisprudence
des chambres de recours 8**
6.1 Publication des décisions dans l'internet 8
**6.2 Publication des décisions au Journal
officiel 9**
**6.3 Données sur CD-ROM relatives à la
jurisprudence 9**
**6.4 Banque de données en texte intégral
PALDAS 9**
6.5 Publications complémentaires de la DG 3 10
DEUXIEME PARTIE 11
**JURISPRUDENCE DES CHAMBRES
DE RECOURS ET DE LA GRANDE
CHAMBRE DE RECOURS EN 1998**
I. BREVETABILITE 11
A. Inventions brevetables 11
1. Nature technique de l'invention 11
1.1 Produits logiciels 11
B. Exceptions à la brevetabilité 12
**1. Brevetabilité des plantes et des variétés
végétales 12**

C. Neuheit	13	C. Novelty	13	C. Nouveauté	13
1. Stand der Technik	13	1. State of the art	13	1. Etat de la technique	13
1.1 Zugänglichmachung	13	1.1 Availability to the public	13	1.1 Accessibilité au public	13
1.1.1 Begriff des Zugänglichmachens	13	1.1.1 The notion of "making available"	13	1.1.1 Notion d'accessibilité	13
2. Beurteilung der Neuheit	14	2. Assessing novelty	14	2. Appréciation de la nouveauté	14
2.1 Der Erfindung als solcher entsprechende Offenbarung	14	2.1 Disclosure corresponding to the invention as such	14	2.1 Divulgation correspondant à l'invention telle quelle	14
3. Neuheit der Verwendung	15	3. Novelty of use	15	3. Nouveauté de l'utilisation	15
3.1 Zweite (weitere) medizinische Verwendung	15	3.1 Second (further) medical use	15	3.1 Deuxième (autre) application médicale	15
3.2 Verwendung von Verfahren	16	3.2 Use of process	16	3.2 Utilisation d'un procédé	16
4. Chemische Erfindungen	16	4. Chemical inventions	16	4. Inventions dans le domaine de la chimie	16
4.1 Neuheit chemischer Verbindungen	16	4.1 Novelty of chemical compounds	16	4.1 Nouveauté des compositions chimiques	16
4.2 Auswahl eines Teilbereichs	17	4.2 Selection of sub-ranges	17	4.2 Sélection d'une partie d'un domaine	17
5. Unschädliche Offenbarungen	19	5. Non-prejudicial disclosures	19	5. Divulgations non opposables	19
5.1 Ereignisse vor dem Prioritätstag	19	5.1 Events prior to priority date	19	5.1 Evénements survenus avant la date de priorité	19
D. Erfindersische Tätigkeit	20	D. Inventive step	20	D. Activité inventive	20
1. Nächstliegender Stand der Technik – Wahl des nächstkommenen Ausgangspunktes	20	1. Determination of closest prior art – choice of the closest starting point	20	1. Etat de la technique le plus proche – Sélection du point de départ le plus proche	20
2. Nachweis erfindersischer Tätigkeit	20	2. Assessment of inventive step	20	2. Preuve de l'existence d'une activité inventive	20
2.1 Kombinationserfindungen	20	2.1 Combination inventions	20	2.1 Inventions de combinaison	20
2.2 Berücksichtigung von Merkmalen	21	2.2 Consideration of features	21	2.2 Prise en considération de caractéristiques	21
2.3 Disclaimer	21	2.3 Disclaimer	21	2.3 Disclaimer	21
2.4 Beurteilung der erfindersischen Tätigkeit im medizinischen Bereich	22	2.4 Assessment of inventive step in the medical field	22	2.4 Appréciation de l'activité inventive dans le domaine médical	22
2.5 Beispiele für die Verneinung der erfindersischen Tätigkeit – technisch nicht relevante Änderungen	22	2.5 Examples of the denial of inventive step – Non-functional modifications	22	2.5 Exemples de négation de l'existence d'une activité inventive – Modifications non fonctionnelles	22
II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG	23	II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION	23	II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET	23
A. Ausreichende Offenbarung	23	A. Sufficiency of disclosure	23	A. Caractère suffisant ou non de l'exposé	23
1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebende Teile der Anmeldung	23	1. Parts of the application relevant for assessing sufficiency of disclosure	23	1. Parties de la demande pertinentes pour l'appréciation du caractère suffisant ou non de l'exposé	23
2. Deutliche und vollständige Offenbarung	24	2. Clarity and completeness of disclosure	24	2. Exposé clair et complet de l'invention	24
3. Biotechnologie	24	3. Biotechnology	24	3. Biotechnologie	24
3.1 Deutliche und vollständige Offenbarung	24	3.1 Clarity and completeness of disclosure	24	3.1 Exposé clair et complet de l'invention	24
3.2 Hinterlegung biologischen Materials	25	3.2 Deposit of living material	25	3.2 Dépôt de matière vivante	25
3.2.1 Materielle rechtliche Fragen	25	3.2.1 Substantive questions	25	3.2.1 Questions de fond	25
3.2.2 Verfahrensrechtliche Fragen	27	3.2.2 Procedural questions	27	3.2.2 Questions de procédure	27
B. Patentansprüche	28	B. Claims	28	B. Revendications	28
1. Deutlichkeit	28	1. Clarity	28	1. Clarté	28
1.1 Fassung der Ansprüche	28	1.1 Text of the claims	28	1.1 Texte des revendications	28
1.1.1 Anspruchskategorien	28	1.1.1 Categories of claim	28	1.1.1 Catégories de revendications	28
2. Knappheit	28	2. Conciseness	28	2. Concision	28
2.1 Unabhängige Ansprüche	28	2.1 Independent claims	28	2.1 Revendications indépendantes	28
3. Stützung durch die Beschreibung	29	3. Claims supported by the description	29	3. Fondement des revendications sur la description	29
4. Auslegung der Ansprüche	29	4. Interpretation of claims	29	4. Interprétation des revendications	29
5. Zweiteilige Form der Ansprüche	29	5. Two-part form of the claims	29	5. Formulation en deux parties des revendications	29
6. Anspruchsgebühren	30	6. Claims fees	30	6. Taxes de revendication	30
C. Einheitlichkeit der Erfindung	30	C. Unity of invention	30	C. Unité de l'invention	30
1. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchegebühren	30	1. Plurality of inventions and a further search fee	30	1. Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche	30
III. ÄNDERUNGEN	31	III. AMENDMENTS	31	III. MODIFICATIONS	31
A. Artikel 123 (2) EPÜ	31	A. Article 123(2) EPC	31	A. Article 123(2) CBE	31
1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung	31	1. Content of the application as originally filed	31	1. Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée	31
1.1 Allgemeines	31	1.1 General issues	31	1.1 Généralités	31
1.2 Technischer Beitrag des hinzugefügten Merkmals	32	1.2 Technical contribution of added feature	32	1.2 Apport d'une contribution technique de la caractéristique ajoutée	32
1.3 Fehler in der Offenbarung	32	1.3 Errors in the disclosure	32	1.3 Erreur dans l'exposé de l'invention	32
1.4 Nachreichen von Angaben	33	1.4 Subsequent addition of details	33	1.4 Ajout d'informations	33
1.4.1 Änderungen bei der Darstellung des Stands der Technik	33	1.4.1 Amendments in the description of the prior art	33	1.4.1 Modifications dans la présentation de l'état de la technique	33
1.4.2 Disclaimer	33	1.4.2 Disclaimer	33	1.4.2 Disclaimer	33
2. Teilanmeldungen	34	2. Divisional applications	34	2. Demandes divisionnaires	34

B. Artikel 123 (3) EPÜ	34	B. Article 123(3) EPC	34	B. Article 123(3) CBE	34
IV. PRIORITÄT	35	IV. PRIORITY	35	IV. PRIORITE	35
1. Identität der Erfindung	35	1. Identity of invention	35	1. Identité de l'invention	35
1.1 Nacharbeitbare Offenbarung im Prioritätsdokument	35	1.1. Enabling disclosure in the priority document	35	1.1. Divulgation dans le document de priorité permettant la reproduction de l'invention	35
1.2 "Wesentliche" Merkmale	36	1.2 "Essential" features	36	1.2 Caractéristiques "essentielles"	36
V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DAS VERFAHREN VOR DEM EPA	37	V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS	37	V. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE	37
A. Grundsatz des Vertrauens- schutzes	37	A. The principle of the protection of legitimate expectations	37	A. Le principe de la protection de la confiance légitime	37
1. Einleitung	37	1. General issues	37	1. Généralités	37
2. Pflicht zur Aufklärung bei leicht behebbaren Mängeln	37	2. Obligation to draw attention to easily remediable deficiencies	37	2. Obligation d'avertir le demandeur d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié	37
B. Rechtliches Gehör	40	B. Right to be heard	40	B. Droit d'être entendu	40
1. Einleitung	40	1. Introduction	40	1. Introduction	40
2. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung	41	2. Right to be heard in oral proceedings	41	2. Le droit d'être entendu pendant la procédure orale	41
3. Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung und rechtliches Gehör	42	3. Non-appearance at oral proceedings and the right to be heard	42	3. Non-comparution à la procédure orale et droit d'être entendu	42
4. Artikel 113 (2) EPÜ	43	4. Article 113(2) EPC	43	4. Article 113(2) CBE	43
C. Mündliche Verhandlung	45	C. Oral proceedings	45	C. Procédure orale	45
1. Antrag auf mündliche Verhandlung	45	1. Request for oral proceedings	45	1. Requête tendant à recourir à la procédure orale	45
2. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung	45	2. Preparation and conduct of oral proceedings	45	2. Préparation et déroulement de la procédure orale	45
2.1 Mitteilung nach Artikel 11 (2) VOBK	45	2.1 Communication under Article 11(2) RPBA	45	2.1 Notification conformément à l'article 11(2) RPCR	45
2.2 Niederschrift in der mündlichen Verhandlung	46	2.2 Taking of minutes	46	2.2 Rédaction du procès-verbal	46
D. Fristen	46	D. Time limits	46	D. Délais	46
1. Unterbrechung des Verfahrens – Regel 90 EPÜ	46	1. Interruption of proceedings – Rule 90 EPC	46	1. Interruption de la procédure – Règle 90 CBE	46
1.1 Unterbrechung des Verfahrens wegen Konkurses	46	1.1 Interruption of proceedings because of insolvency	46	1.1 Interruption de la procédure à cause d'une faillite	46
E. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	46	E. Re-establishment of rights	46	E. Restitutio in integrum	46
1. Ausschluß von Fristen nach Artikel 122 (5) EPÜ	47	1. Time limits excluded from re-establish- ment under Article 122(5) EPC	47	1. Délais exclus de la restitutio in integrum en vertu de l'article 122(5) CBE	47
2. Anwendbarkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 (1) EPÜ	47	2. Applicability of re-establishment of rights under Article 122(1) EPC	47	2. Applicabilité de la restitutio in integrum en vertu de l'article 122(1) CBE	47
3. Das Erfordernis der Beachtung "aller gebotenen Sorgfalt"	48	3. The requirement of "all due care"	48	3. Obligation de faire preuve de "toute la vigilance nécessaire"	48
3.1 Allgemeine Bedingungen im Zusammen- hang mit dem Sorgfaltsgebot	48	3.1 General conditions relating to the obligation to exercise due care	48	3.1 Conditions générales relatives à l'obligation de faire preuve de toute la vigilance nécessaire	48
4. Einreichung und Substantiierung des Antrags nach Artikel 122 (2) und (3) EPÜ	49	4. Filing and substantiation of the application under Article 122(2) and (3) EPC	49	4. Présentation et motivation de la requête au titre de l'article 122(2) et (3) CBE	49
F. Verspätetes Vorbringen	49	F. Late submission	49	F. Moyens invoqués tardivement	49
1. Die Relevanzprüfung im Spannungsfeld von Artikel 114 (1) und (2) EPÜ	49	1. Examination as to relevance in the area of conflict of Article 114(1) and (2) EPC	49	1. Examen de la pertinence selon les paragraphe 1 et 2 de l'article 114 CBE	49
1.1 Relevanzprüfung – allgemeine Grundsätze	49	1.1 Examination as to relevance – general principles	49	1.1 Généralités sur l'examen de la pertinence	49
1.2 Relevanzprüfung und Verfahrensmiß- brauch	50	1.2 Examination as to relevance and abuse of procedure	50	1.2 Examen de la pertinence et abus de procédure	50
1.2.1 Allgemeines	50	1.2.1 General issues	50	1.2.1 Généralités	50
1.2.2 Verfahrensmißbrauch bei offenkundiger Vorbenutzung	50	1.2.2 Procedural abuse in the case of public prior use	50	1.2.2 Abus de procédure en cas d'utilisation antérieure accessible au public	50
G. Beweisrecht	50	G. Law of evidence	50	G. Droit de la preuve	50
1. Zulässigkeit von Beweismitteln	50	1. Admissibility of evidence	50	1. Recevabilité des moyens de preuve	50
2. Beweiswürdigung	51	2. Evaluation of evidence	51	2. Appréciation des moyens de preuve	51
3. Beweislast	51	3. Burden of proof	51	3. Charge de la preuve	51
H. Vertretung	52	H. Representatives	52	H. Mandataires	52
1. Bevollmächtigung eines Vertreters	52	1. Authorisations for appointment of a representative	52	1. Pouvoir de représentation	52

I. Entscheidungen der Organe des EPA	53	I. Decisions of the EPO departments	53	I. Décisions des instances de l'OEB	53
1. Form der Entscheidungen	53	1. Form of decisions	53	1. Forme des décisions	53
1.1 Allgemeine Fragen	53	1.1 General issues	53	1.1 Questions générales	53
1.2 Widerspruch zwischen mündlich verkündeter und schriftlicher Entscheidung	54	1.2 Inconsistency between oral and written decisions	54	1.2 Contradiction entre les décisions orales et les décisions écrites	54
2. Geschäfte, mit deren Wahrnehmung die Formalsachbearbeiter nicht betraut worden sind	54	2. Duties not entrusted to formalities officers	54	2. Tâches ne relevant pas de la compétence des agents des formalités	54
3. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen	55	3. Correction of errors in decisions	55	3. Rectification d'erreurs dans les décisions	55
J. Weitere Verfahrensfragen	56	J. Other procedural questions	56	J. Autres questions de procédure	56
1. Patentregister	56	1. Register of patents	56	1. Registre européen des brevets	56
1.1 Rechtsübergang	56	1.1 Transfer	56	1.1 Transfert	56
1.2 Aussetzung des Verfahrens	56	1.2 Suspension of proceedings	56	1.2 Suspension de la procédure	56
2. Zustellung	57	2. Notifications	57	2. Significations	57
VI. VERFAHREN VOR DEM EPA	58	VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO	58	VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB	58
A. Eingangs- und Formalprüfung	58	A. Preliminary and formalities examination	58	A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme	58
1. Einreichung von Prioritätsunterlagen	58	1. Filing of priority documents	58	1. Dépôt de documents de priorité	58
2. Einreichung von Teilanmeldungen	59	2. Filing of divisional applications	59	2. Dépôt de demandes divisionnaires	59
B. Prüfungsverfahren	59	B. Examination procedure	59	B. Procédure d'examen	59
1. Sachprüfung	59	1. Substantive examination of the application	59	1. Examen quant au fond de la demande	59
1.1 Aufforderungen nach Artikel 96 (2) EPÜ und Regel 51 (2) EPÜ	59	1.1 Communications pursuant to Article 96(2) EPC and Rule 51(2) EPC	59	1.1 Notifications suivant l'article 96(2) CBE et la règle 51(2) CBE	59
1.2 Erlaß eines weiteren Bescheids im Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ	61	1.2 Issuance of a further communication under Article 113(1) EPC	61	1.2 Nouvelle notification au titre de l'article 113(1) CBE	61
1.3 Nichtbeantwortung des Bescheids nach Artikel 96 (2) EPÜ (Artikel 96 (3) EPÜ)	61	1.3 Failure to reply to the communication pursuant to Article 96(2) EPC (Article 96(3) EPC)	61	1.3 Défaut de réponse à la notification établie selon l'article 96(2) CBE (article 96(3) CBE)	61
2. Innerhalb der Frist von Regel 51 (4) EPÜ eingereichte Änderungen	62	2. Amendments filed within the period under Rule 51(4) EPC	62	2. Modifications produites durant le délai imparti en vertu de la règle 51(4) CBE	62
3. Prüfungsverfahren nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ	63	3. Examination proceedings after the Rule 51(4) EPC communication	63	3. Procédure d'examen après la notification selon la règle 51(4) CBE	63
C. Einspruchsverfahren	63	C. Opposition procedure	63	C. Procédure d'opposition	63
1. Übertragung des Einspruchs	63	1. Transfer of opposition	63	1. Transfert de l'opposition	63
2. Zulässigkeit des Einspruchs	64	2. Admissibility of opposition	64	2. Recevabilité de l'opposition	64
2.1 Prüfung von Amts wegen durch das EPA	64	2.1 Examination by the EPO of its own motion	64	2.1 Examen d'office par l'OEB	64
2.2 Einspruchsberechtigung	64	2.2 Entitlement to file an opposition	64	2.2 Habilitation à former opposition	64
3. Änderungen im Einspruchsverfahren	66	3. Amendments in opposition proceedings	66	3. Modifications au cours de la procédure d'opposition	66
3.1 Spät eingereichte Änderungen	66	3.1 Late-filed amendments	66	3.1 Modifications produites tardivement	66
3.2 Prüfung von Änderungen	66	3.2 Examination of amendments	66	3.2 Examen des modifications	66
4. Faktischer Rahmen des Einspruchs	67	4. Factual framework of an opposition	67	4. Cadre de fait de l'opposition	67
5. Kostenverteilung	68	5. Apportionment of costs	68	5. Répartition des frais	68
D. Beschwerdeverfahren	69	D. Appeal procedure	69	D. Procédure de recours	69
1. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten	69	1. Procedural status of the parties	69	1. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours	69
1.1 Übertragung der Parteistellung	69	1.1 Transfer of party status	69	1.1 Transmission de la qualité de partie	69
2. Prüfungsumfang	69	2. Extent of scrutiny	69	2. Etendue de l'examen	69
2.1 Bindung an die Anträge – Verbot der "reformatio in peius"	69	2.1 Parties bound by their requests – no reformatio in peius	69	2.1 Effet obligatoire des requêtes – Pas de "reformatio in peius"	69
2.2 Einspruchsgründe	71	2.2 Grounds of opposition	71	2.2 Motifs d'opposition	71
2.3 Überprüfung erstinstanzlicher Ermessensentscheidungen	71	2.3 Review of first-instance discretionary decisions	71	2.3 Révision de décisions rendues par une instance du premier degré en vertu de son pouvoir d'appréciation	71
3. Einlegung der Beschwerde	72	3. Filing of the appeal	72	3. Formation du recours	72
3.1 Zahlung der Beschwerdegebühr	72	3.1 Payment of appeal fee	72	3.1 Payerment de la taxe de recours	72
4. Zulässigkeit der Beschwerde	73	4. Admissibility of the appeal	73	4. Recevabilité du recours	73
4.1 Materielle Beschwerdeberechtigung	73	4.1 Party adversely affected	73	4.1 Partie déboutée	73
4.2 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift	74	4.2 Form and content of appeal	74	4.2 Forme et contenu de l'acte de recours	74
4.3 Beschwerdebegründung	74	4.3 Statement of grounds	74	4.3 Mémoire exposant les motifs du recours	74
5. Verfahren nach Erlaß der Entscheidung	76	5. Proceedings after delivery of the decision	76	5. Procédure après le prononcé de la décision	76
6. Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung	76	6. Remittal for adaptation of the description	76	6. Renvoi pour adaptation de la description	76
7. Bindungswirkung	76	7. Binding effect	76	7. Autorité des décisions	76
8. Beendigung des Beschwerdeverfahrens	77	8. Termination of appeal proceedings	77	8. Clôture de la procédure de recours	77
8.1 Patent in allen Vertragsstaaten erloschen	77	8.1 Patent expired in all designated states	77	8.1 Brevet éteint dans tous les Etats désignés	77
9. Abhilfe	77	9. Interlocutory revision	77	9. Révision préjudicielle	77
10. Einreichen geänderter Ansprüche im Beschwerdeverfahren	78	10. Amended claims in appeal proceedings	78	10. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours	78
11. Rückzahlung der Beschwerdegebühr	80	11. Reimbursement of appeal fees	80	11. Remboursement de la taxe de recours	80

11.1 Stattgabe der Beschwerde	80	11.1 Allowability of the appeal	80	11.1 Faire droit au recours	80
11.2 Billigkeit	81	11.2 Equity	81	11.2 Équité	81
11.3 Wesentlicher Verfahrensmangel	82	11.3 Substantial procedural violation	82	11.3 Vice substantiel de procédure	82
11.3.1 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung	82	11.3.1 Inadequate reasons given in the decision at first instance	82	11.3.1 Motivation insuffisante d'une déci- sion rendue par la première instance	82
11.3.2 Weitere Einzelfälle	82	11.3.2 Other miscellaneous cases	82	11.3.2 Autres cas isolés	82
11.4 Abhilfe	84	11.4 Interlocutory revision	84	11.4 Révision préjudicielle	84
VII. VERFAHREN VOR DER DISZIPLINARKAMMER	85	VII. DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL	85	VII. PROCEDURES DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE	85
1. Europäische Eignungsprüfung	85	1. European qualifying examination (EQE)	85	1. Examen européen de qualification	85
1.1 Begründungspflicht von Prüfungsentscheidungen	85	1.1 Substantiation of EQE decisions	85	1.1 Obligation de motiver les décisions du jury d'examen	85
1.2 Prüfungsbedingungen	85	1.2 Examination conditions	85	1.2 Conditions de l'examen	85
2. Richtlinien für die Berufsausübung – Allgemeine Berufspflichten	87	2. Code of Professional Conduct – General professional obligations	87	2. Code de conduite professionnelle – obligations professionnelles générales	87
3. Beschwerdefähigkeit von Entscheidungen in Disziplinarangelegenheiten	88	3. Appealability of decisions in disciplinary matters	88	3. Possibilité de recours contre les décisions rendues en matière disciplinaire	88
VIII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE	88	VIII. THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY	88	VIII. L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION PCT	88
1. Das EPA als ISA – Überprüfung des Widerspruchs durch eine Kammer	88	1. The EPO acting as ISA – Review of protest by a board	88	1. L'OEB agissant en qualité d'ISA – Réexa- men d'une réserve par une chambre	88
2. Das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt	89	2. The EPO as designated or elected Office	89	2. L'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu	89
Anlage 1		Annex 1		Annexe 1	
Im Bericht über die Rechtsprechung von 1998 behandelte Entscheidungen aus dem Berichtsjahr	90	Decisions delivered in 1998 and discussed in the Case Law Report for 1998	90	Décisions rendues en 1998 et traitées dans le rapport de jurisprudence 1998	90
Anlage 2		Annex 2		Annexe 2	
Zitierte Entscheidungen	98	Cited decisions	98	Décisions citées	98
Anlage 3		Annex 3		Annexe 3	
Leitsätze der Entscheidungen des Jahres 1998, die im ABI. EPA veröffentlicht wurden oder zur Veröffentlichung vorgesehen sind	100	Headnotes to decisions delivered in 1998 which have already been published in OJ EPO, or are scheduled for publication	100	Sommaires des décisions rendues en 1998 qui ont déjà été publiées dans le JO OEB, ou dont la publication y est prévue	100
Anlage 4		Annex 4		Annexe 4	
Vorlagen an die Große Beschwerde- kammer	105	Referrals to the Enlarged Board of Appeal	105	Questions soumises à la Grande Chambre de recours	105

VORWORT des Vizepräsidenten

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

Die Beschwerdekammern haben im Jahr 1998 über 1 000 Verfahren abgeschlossen. Der vorliegende Rechtsprechungsbericht für das Jahr 1998 stellt in seinem ersten Teil die Tätigkeit der Beschwerdekammern unter Angabe statistischer Daten dar. Der zweite Teil enthält die Übersicht über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern im Jahr 1998. Die Leitsätze der zur Veröffentlichung im ABI. EPA bestimmten Entscheidungen sind dem Bericht als Anhang beigefügt.

Diese Publikation soll den Zugang zur Rechtsprechung der Beschwerdekammern erleichtern – zusammen mit den Berichten der Vorjahre und der dritten Auflage der Publikation "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", in der einige wichtige Entwicklungen des Jahres 1998 noch berücksichtigt werden konnten.

Peter Messerli
Vizepräsident GD 3
Vorsitzender der Großen
Beschwerdekammer

FOREWORD by the Vice-President

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

In 1998, the boards of appeal settled over 1 000 cases. Part I of the 1998 case law report gives a description, with statistical data, of the boards' activities. This is followed in Part II by a summary of last year's jurisprudence. The headnotes to decisions intended for publication in the OJ EPO are appended as annexes.

This publication – together with the reports for previous years, and the 3rd edition of the "Case Law" book (which includes several important 1998 cases) – will keep readers abreast of the latest developments in board of appeal case law.

Peter Messerli
Vice-President DG 3
Chairman of the Enlarged Board of
Appeal

AVANT-PROPOS du Vice-Président

La jurisprudence des chambres de recours joue un rôle important dans l'interprétation et l'évolution du droit européen des brevets.

En 1998, les chambres de recours ont réglé plus de 1000 affaires. La première partie de ce rapport sur la jurisprudence de l'année 1998 présente, statistiques à l'appui, les activités des chambres de recours. La deuxième partie comporte une vue d'ensemble de la jurisprudence des chambres de recours en 1998. Les sommaires des décisions destinées à la publication dans le JO OEB figurent en annexe.

Conjointement aux rapports des années précédentes et à la troisième édition de "La jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets", dans laquelle certaines évolutions importantes de l'année 1998 ont encore pu être prises en considération, la présente publication vise à faciliter l'accès à la jurisprudence des chambres de recours.

Peter Messerli
Vice-Président DG 3
Président de la Grande Chambre de
recours

TEIL I**TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHR 1998****1. Einleitung**

Die **Gesamtzahl** der neu eingeleiteten Verfahren betrug im Jahr 1998 1 211 (1997: 1 305).

Von 1978 bis zum 31. Dezember 1998 sind vor den Beschwerdekammern insgesamt 14 228 Verfahren (bis zum 31. Dezember 1997: 13 017 Verfahren) anhängig gemacht worden.

Der Geschäftsgang wird im einzelnen in Abschnitt 2 erläutert.

Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist jetzt auch über Internet zugänglich; zu den verschiedenen Informationsmitteln siehe die Hinweise in Abschnitt 6.

2. Geschäftslage**2.1 Eingegangene Beschwerden und sonstige Verfahren vor den Beschwerdekammern***2.1.1 Große Beschwerdekammer*

Im Berichtsjahr legte eine Technische Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer zwei Rechtsfragen vor:

- Die Frage der Patentierbarkeit von Pflanzen im Lichte des Artikels 53 b) EPÜ wurde mit der Entscheidung T 1054/96 (ABI. EPA 1998, 511 – "transgene Pflanze/NOVARTIS") vorgelegt und ist Gegenstand des Verfahrens G 1/98.
- Die Frage, ob die in Artikel 55 (1) EPÜ vorgesehene Neuheitsschonfrist, insbesondere bei mißbräuchlicher Veröffentlichung der Erfindung zum Nachteil des Anmelders, dem Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum vorgeschaltet ist, bildet den Gegenstand des Verfahrens G 3/98; sie wurde mit der Entscheidung T 377/95 (ABI. EPA 1999, 11 – "Herpes-simplex-Virus/UNIVERSITY PATENTS") vorgelegt.

Der Präsident des Europäischen Patentamts befaßte 1998 die Große Beschwerdekammer mit zwei Rechtsfragen:

- Das Verfahren G 2/98 betrifft den Maßstab, der bei der Prüfung anzuwenden ist, ob die ein Prioritätsrecht begründende und die nachfolgende europäische Patentanmeldung dieselbe Erfindung im Sinne des Artikels 87 (1) EPÜ betreffen (ABI. EPA 1998, 509).
- Im Verfahren G 4/98 geht es um die Frage, ob die Fiktion der Zurück-

PART I**BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 1998****1. Introduction**

In 1998, the **total number** of new proceedings was 1 211 (1997: 1 305).

Between 1978 and 31 December 1998, a total of 14 228 cases came before the boards (up to 31 December 1997: 13 017 cases).

Details are given under point 2 below.

Board of appeal case law is now also on the Internet; see Section 6 below for details of the various information options available.

2. Volume of work**2.1 Appeals filed and other proceedings before the boards***2.1.1 Enlarged Board of Appeal*

In the year under review, two points of law were referred to the Enlarged Board by a technical board of appeal:

- patentability of plants in the light of Article 53(b) EPC, referred in T 1054/96 (OJ EPO 1998, 511 – "Transgenic plant/NOVARTIS") and now pending as G 1/98;
- whether the period of grace under Article 55(1) EPC precedes the filing or priority date (especially in the case of publication constituting an abuse detrimental to the applicant), referred in T 377/95 (OJ EPO 1999, 11 – "Herpes simplex virus/UNIVERSITY PATENTS") and now pending as G 3/98.

The President of the EPO submitted the following two points of law to the Enlarged Board:

- G 2/98 concerns the yardstick to be applied for the purpose of assessing whether the priority document and the subsequent European application relate to the same invention within the meaning of Article 87(1) EPC (OJ EPO 1998, 509);
- G 4/98 concerns the question of whether deemed withdrawal of the designation of a contracting state following non-payment of the

PREMIERE PARTIE**ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 1998****1. Introduction**

Le **nombre total** des nouvelles procédures engagées s'est élevé à 1 211 en 1998 (1 305 en 1997).

Entre 1978 et le 31 décembre 1998, 14 228 procédures au total ont été engagées auprès des chambres de recours (13 017 procédures au 31 décembre 1997).

Le fonctionnement des chambres de recours est présenté en détail au point 2.

La jurisprudence des chambres de recours est désormais accessible sur l'internet. En ce qui concerne les divers moyens d'information, on se reportera au point 6.

2. Situation d'ensemble**2.1 Recours formés et autres procédures engagées devant les chambres de recours***2.1.1 Grande Chambre de recours*

Au cours de l'année sous revue, une chambre de recours technique a soumis à la Grande Chambre de recours deux questions de droit :

- la question de la brevetabilité des plantes eu égard à l'article 53 b) CBE a été soumise avec la décision T 1054/96 (JO OEB 1998, 511 – "plante transgénique/NOVARTIS"), et fait l'objet de l'affaire G 1/98 ;
- la question de savoir si le délai de grâce prévu à l'article 55(1) CBE, notamment en cas de publication abusive de l'invention aux dépens du déposant, doit être calculé à partir de la date de dépôt ou de la date de priorité, fait l'objet de l'affaire G 3/98 ; elle a été soumise avec la décision T 377/95 (JO OEB 1999, 11 – "Virus herpes simplex/UNIVERSITY PATENTS").

En 1998, le Président de l'Office européen des brevets a saisi la Grande Chambre de recours de deux questions :

- l'affaire G 2/98 porte sur le critère à appliquer pour déterminer si une demande de brevet européen donnant naissance à un droit de priorité et une demande de brevet européen ultérieure concernent la même invention au sens de l'article 87(1) CBE (JO OEB 1998, 509) ;
- dans l'affaire G 4/98, il s'agit de savoir si la fiction du retrait de la

<p>nahme einer Staatenbenennung, die bei Nichtzahlung der Benennungsgebühr eintritt, ex tunc oder ex nunc wirkt (ABI. EPA 1998, 567).</p>	<p>designation fee takes effect ex tunc or ex nunc (OJ EPO, 1998, 567).</p>	<p>désignation d'un Etat en cas de non-paiement de la taxe correspondante produit un effet rétroactif ou un effet pour l'avenir (JO OEB 1998, 567).</p>
<p><i>2.1.2 Juristische Beschwerdekammer</i></p>	<p><i>2.1.2 Legal Board of Appeal</i></p>	<p><i>2.1.2 Chambre de recours juridique</i></p>
<p>Die Zahl der Neueingänge bei der Juristischen Beschwerdekammer betrug im Berichtszeitraum 22 (1997: 38 Beschwerden).</p>	<p>The number of appeals filed with the Legal Board in 1998 was 22 (1997: 38).</p>	<p>Le nombre des nouvelles affaires dont la chambre de recours juridique a été saisie au cours de la période considérée s'est élevé à 22 (38 recours en 1997).</p>
<p><i>2.1.3 Technische Beschwerdekammern</i></p>	<p><i>2.1.3 Technical boards of appeal</i></p>	<p><i>2.1.3 Chambres de recours techniques</i></p>
<p>Die Gesamtzahl der vor Technischen Beschwerdekammern eingeleiteten Verfahren (Beschwerden und Widersprüche) betrug 1 173 (gegenüber 1997: 1 235).</p>	<p>The number of new proceedings (appeals and protests) before the technical boards totalled 1 173 (1997: 1 235).</p>	<p>Le nombre total des procédures (recours et réserves) dont les chambres de recours techniques ont eu à connaître s'est élevé à 1 173 (1 235 en 1997).</p>
<p>Die technischen Beschwerden (ohne Widersprüche) betragen 1 166 (gegenüber 1 226 im Jahr 1997). Die Zahl der zweiseitigen Verfahren (Einspruchsbeschwerden) beträgt 821 (70,6 %); sie ist damit deutlich höher als die der einseitigen Verfahren, die sich gegen Entscheidungen der Prüfungsabteilungen richten (345; 29,4 %). Der prozentuale Anteil der Einspruchsbeschwerdeverfahren ist im Berichtsjahr wiederum leicht gestiegen (1997: 70,4 %).</p>	<p>Altogether 1 166 technical appeals (excluding protests) were filed in 1998 (1997: 1 226). The number of inter partes proceedings (opposition appeals) reached 821 (70.6%), still much higher than for ex parte proceedings against examining division decisions (345; 29.4%), and again very slightly up on the 1997 percentage (70.4%).</p>	<p>Le nombre de recours techniques (réserves non comprises) a été de 1 166 (1 226 en 1997). Le nombre de procédures opposant deux parties (recours faisant suite à une opposition) a atteint 821 (70,6%), et dépasse donc nettement celui des procédures intéressant une seule partie et visant des décisions prises par les divisions d'examen (345, soit 29,4%). Le pourcentage des recours faisant suite à une opposition a une fois de plus augmenté pendant l'année considérée (70,4% en 1997).</p>
<p>Die im Jahr 1998 eingegangenen 1 166 technischen Beschwerden verteilen sich nach Sachgebieten wie folgt:</p>	<p>The 1 166 technical appeals received in 1998 were distributed among the boards as follows:</p>	<p>Les 1 166 recours formés en 1998 devant les chambres de recours techniques se répartissent comme suit :</p>
<p>Den stärksten Eingang an Beschwerden verzeichnete wiederum das Gebiet der Mechanik mit 434 (37,2 %) Beschwerden (1997: 436; 35,6 %), gefolgt von dem der Chemie mit 425 (36,5%) (1997: 418; 34,1 %). 177 (15,2 %) Beschwerden entfielen auf das Gebiet der Physik (1997: 222; 18,1 %) und 130 (11,1 %) auf das Gebiet der Elektrotechnik (1997: 150; 12,2 %).</p>	<p>The highest number was again in mechanics with 434 (37.2%) (1997: 436; 35.6%), followed by chemistry with 425 (36.5%) (1997: 418; 34.1%), physics with 177 (15.2%) (1997: 222; 18.1%), and electricity with 130 (11.1%) (1997: 150; 12.2%).</p>	<p>Le domaine de la mécanique arrive de nouveau en tête avec 434 recours, soit 37,2% (contre 436, c'est-à-dire 35,6% en 1997), suivi par la chimie avec 425 recours, soit 36,5% (contre 418, soit 34,1% en 1997). 177 recours, soit 15,2%, ont été formés dans le domaine de la physique (contre 222, soit 18,1% en 1997), ainsi que 130 recours, soit 11,1% dans le domaine de l'électricité (contre 150, c'est-à-dire 12,2% en 1997).</p>
<p>Im Jahr 1998 waren für die Gebiete der Mechanik und der Chemie je fünf Beschwerdekammern (3.2.1 bis 3.2.5 sowie 3.3.1 bis 3.3.5) eingerichtet. Für die Gebiete der Physik und der Elektrotechnik waren je zwei Beschwerdekammern (3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 und 3.5.2) zuständig.</p>	<p>In 1998, there were five boards each in mechanics and chemistry (3.2.1 to 3.2.5 and 3.3.1 to 3.3.5) and two each in physics and electricity (3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 and 3.5.2).</p>	<p>En 1998, l'on comptait respectivement cinq chambres de recours dans les domaines de la mécanique et de la chimie (3.2.1 à 3.2.5 et 3.3.1 à 3.3.5). Les domaines de la physique et de l'électricité avaient chacun deux chambres de recours (3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 et 3.5.2).</p>
<p><i>2.1.4 Widerspruchsverfahren</i></p>	<p><i>2.1.4 Protests</i></p>	<p><i>2.1.4 Procédures de réserve</i></p>
<p>Die Zahl der eingegangenen Widersprüche im Rahmen des PCT-Verfahrens (Artikel 154 (3), Artikel 155 (3) EPÜ) lag etwa auf dem Niveau des Vorjahres (1998: 7; 1997: 9).</p>	<p>Seven PCT protests (Articles 154(3) and 155(3) EPC) were filed in 1998 – approximately the same number as in 1997 (9).</p>	<p>Le nombre de réserves reçues dans le cadre de la procédure prévue par le PCT (article 154(3), article 155(3) CBE) est presque identique à celui de l'année précédente (7 en 1998, et 9 en 1997).</p>

2.1.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

Im Berichtszeitraum wurden der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten 12 (1997: 28) neue Beschwerden vorgelegt. 11 dieser Beschwerden richten sich gegen Entscheidungen der Prüfungskommission für die Europäische Eignungsprüfung, 1 Beschwerde betrifft eine Entscheidung des Disziplinarrats.

2.2 Erledigungen

Die Gesamtzahl der im Jahr 1998 abgeschlossenen Verfahren beträgt 1 025 und liegt damit über den Erledigungen des Vorjahres (1997: 964). Die Gesamtzahl der zum 31. Dezember 1998 abgeschlossenen Verfahren stieg auf 11 076 an.

2.2.1 Große Beschwerdekammer

Die Große Beschwerdekammer hat 1998 ein Verfahren abgeschlossen (G 2/97).

2.2.2 Juristische Beschwerdekammer

Die Juristische Beschwerdekammer hat 32 Verfahren (1997: 30) abgeschlossen. In 6 Fällen wurde der Beschwerde stattgegeben, 7 Beschwerden wurden zurückgewiesen, 19 Verfahren fanden eine anderweitige Erledigung.

2.2.3 Technische Beschwerdekammern

Die Erledigungen von Beschwerden durch die Technischen Beschwerdekammern sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen (1998: 954; 1997: 903).

Der Anteil der **zweiseitigen Verfahren** betrug dabei 70,6 % (Vorjahr: 66,7 %), der Anteil der **einseitigen Verfahren** 29,4 % (Vorjahr: 33,3 %).

Nach technischen Gebieten aufgeteilt ergibt sich folgendes Bild: **Mechanik** 373 Fälle (39,0 %), **Chemie** 329 Fälle (34,5 %), **Physik** 143 Fälle (15,0 %) und **Elektrotechnik** 109 Fälle (11,5 %).

Von den abgeschlossenen einseitigen Beschwerden, die nach materiellrechtlicher Prüfung entschieden wurden, sich also nicht auf andere Weise erledigten (wie Unzulässigkeit, Rücknahme usw.) hatten 73 % ganz oder teilweise Erfolg. In 27 % dieser

2.1.5 Disciplinary matters and European qualifying examination (EQE)

During the year under review, 12 new appeals went to the Disciplinary Board of Appeal (1997: 28). Of these, 11 were against decisions of the Examination Board for the EQE; the other concerned a decision of the Disciplinary Committee.

2.2 Appeals settled

In 1998, 1 025 cases were settled, an increase on the 1997 figure (964), bringing the sum total as at 31 December 1998 to 11 076.

2.2.1 Enlarged Board of Appeal

The Enlarged Board settled one case in 1998 (G 2/97).

2.2.2 Legal Board of Appeal

The Legal Board settled a total of 32 cases (1997: 30). Six of the appeals were successful, seven were dismissed, and nineteen were settled in other ways.

2.2.3 Technical boards of appeal

The number of appeals settled increased from 903 in 1997 to 954 in 1998.

The proportions of **inter partes** and **ex parte** proceedings were 70.6% and 29.4% respectively (1997: 66.7% and 33.3%).

Of all the cases settled, **mechanics** accounted for 373 (39.0%), **chemistry** for 329 (34.5%), **physics** for 143 (15.0%) and **electricity** for 109 (11.5%).

Of the ex parte appeals settled after substantive examination, ie not concluded in some other way (inadmissible, withdrawn, etc.), 73% succeeded in whole or in part, and 27% were dismissed. In 57% of the successful cases it was ruled that a

2.1.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification

Au cours de la période sous revue, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a été saisie de 12 nouveaux recours (28 en 1997), dont 11 étaient dirigés contre des décisions du jury de l'examen européen de qualification et 1 contre une décision de la commission de discipline.

2.2 Affaires réglées

Le nombre total des procédures clôturées en 1998 s'élève à 1 025, chiffre supérieur à celui de l'année précédente (964 en 1997). Le total des procédures clôturées au 31 décembre 1998 a atteint 11 076.

2.2.1 Grande Chambre de recours

Au cours de l'année 1998, la Grande Chambre de recours a clôturé une procédure (G 2/97).

2.2.2 Chambre de recours juridique

La chambre de recours juridique a réglé 32 affaires (30 en 1997). Dans 6 cas, il a été fait droit au recours ; dans 7 cas, le recours a été rejeté, et 19 affaires ont été réglées d'une autre manière.

2.2.3 Chambres de recours techniques

Le nombre d'affaires réglées par les chambres de recours techniques a augmenté par rapport à l'année précédente (954 en 1998 et 903 en 1997).

Le pourcentage des **recours opposant deux parties** a été de 70,6% (contre 66,7% l'année précédente), et celui des **procédures intéressant une seule partie** a été de 29,4% (33,3% l'année précédente).

La répartition des affaires selon les domaines de la technique est la suivante : **mécanique**, 373 (39%) ; **chimie**, 329 (34,5%) ; **physique**, 143 (15%) et **électricité**, 109 (11,5%).

En ce qui concerne les procédures de recours clôturées intéressant une seule partie, qui ont été tranchées à l'issue d'un examen au fond, et n'ont donc pas été réglées d'une autre manière (irrecevabilité, retrait du recours, etc.), 73% ont abouti en tout

Fälle wurde dagegen die Beschwerde zurückgewiesen. Bei den erfolgreichen Beschwerden wurde in 57 % der Fälle die Erteilung des Patents verfügt und in 43 % die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens angeordnet.

Von den abgeschlossenen zweiseitigen Verfahren, die nach materiell-rechtlicher Prüfung entschieden wurden, wurde in 45 % der Fälle die Beschwerde zurückgewiesen. 55 % der Beschwerden hatten dagegen ganz oder teilweise Erfolg: Bei den erfolgreichen Beschwerden wurde in 9 % der Fälle das Patent unverändert, in 56 % der Fälle in geändertem Umfang aufrechterhalten; widerrufen wurde das Patent in 19 % der Fälle; die Fortsetzung des Verfahrens wurde in 16 % der Fälle angeordnet.

2.2.4 Widerspruchsverfahren

Von den Widerspruchsverfahren (Artikel 154 (3), Artikel 155 (3) EPÜ) sind im Berichtszeitraum 8 Verfahren abgeschlossen worden (1997: 9). In 6 Fällen wurde die teilweise oder vollständige Rückerstattung von Gebühren verfügt, in 2 Fällen wurde eine Rückzahlung abgelehnt.

2.2.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

Die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten konnte im Jahr 1998 30 Verfahren abschließen. 27 dieser Verfahren betrafen die europäische Eignungsprüfung, 3 das Standesrecht der zugelassenen Vertreter.

2.3 Anhängige Verfahren

2.3.1 Große Beschwerdekammer

Vor der Großen Beschwerdekammer waren am 31.12.1998 sieben Verfahren anhängig: Die 1998 eingeleiteten Verfahren sowie das Verfahren G 1/97 (welche gerichtliche oder verwaltungsmäßige Behandlung soll ein Antrag erfahren, der auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielt) und das Verfahren G 3/97, G 4/97 (Zulässigkeit eines Einspruchs durch einen Strohmann). Die beiden zuletzt genannten Verfahren wurden im Januar 1999 abgeschlossen.

2.3.2 Juristische und Technische Beschwerdekammern

Am 31. Dezember 1998 erreichte der Gesamtbestand der vor diesen Kammern anhängigen Verfahren die Zahl von 3 115, davon 3 062 Verfahren vor

patent was to be granted, in 43% that examination should be resumed.

Of the inter partes appeals settled after substantive examination, 55% succeeded in whole or in part, and 45% were dismissed. The patent was maintained unamended in 9% of successful cases, maintained in amended form in 56%, and revoked in 19%; in the remaining 16%, it was ruled that the proceedings should be resumed.

2.2.4 Protests

Eight protests under Article 154(3) EPC and Article 155(3) EPC were settled in 1998 (1997: 9). Fees were refunded fully or in part in six cases; two refund requests were refused.

2.2.5 Disciplinary matters and the EQE

In 1998, the Disciplinary Board settled 30 cases, 27 of which related to the EQE, the other three to the rules and regulations governing the patent profession.

2.3 Appeals pending

2.3.1 Enlarged Board of Appeal

As at 31 December 1998, seven cases were pending before the Enlarged Board: the 1998 referrals plus G 1/97 (judicial or administrative treatment of a request for review of a final decision of a board), G 3/97 and G 4/97 (admissibility of opposition by a straw man). The latter two cases were concluded in January 1999.

2.3.2 Legal and technical boards of appeal

As at 31 December 1998, the total number of appeals pending before these boards was 3 115, comprising 3 062 technical cases (875 ex parte,

ou en partie. Par contre, dans 27% des cas, le recours a été rejeté. Les recours auxquels il a été fait droit ont abouti dans 57% des cas à la délivrance du brevet et entraîné dans 43% des cas la poursuite de la procédure.

Dans 45% des **procédures opposant deux parties, qui ont été clôturées après un examen quant au fond**, le recours a été rejeté. En revanche, il a été fait droit au recours en tout ou en partie dans 55% des cas. Dans 9% des cas où il a été fait droit au recours, le brevet a été maintenu tel quel, et dans 56% des cas il l'a été sous une forme modifiée. Les révo-cations ont représenté 19% des cas, et la poursuite de la procédure a été ordonnée dans 16% des cas.

2.2.4 Procédures de réserve

Pendant la période sous revue, 8 procédures de réserve (articles 154(3) et 155(3) CBE) ont été clôturées (9 en 1997). Dans 6 cas, ces procédures ont abouti à une décision ordonnant le remboursement partiel ou total des taxes ; dans 2 cas, le remboursement a été refusé.

2.2.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification

En 1998, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a clos 30 procédures, dont 27 ayant trait à des recours concernant l'examen européen de qualification, et 3 concernant le droit professionnel des mandataires agréés.

2.3 Procédures en instance

2.3.1 Grande Chambre de recours

Au 31.12.1998, sept procédures étaient en instance devant la Grande Chambre de recours : les procédures engagées en 1998 ainsi que l'affaire G 1/97 (quelles suites administratives ou juridictionnelles convient-il de réserver à une requête tendant à la révision d'une décision passée en force de chose jugée, prise par une chambre de recours ?) et les affaires G 3/97 et G 4/97 (recevabilité d'une opposition formée par un homme de paille). Ces deux dernières procédures ont été clôturées en janvier 1999.

2.3.2 Chambres de recours juridique et techniques

Au total, 3 115 procédures étaient en instance devant ces chambres au 31 décembre 1998, dont 3 062 devant les chambres de recours techniques

den Technischen Beschwerdekammern (Ex-parte-Verfahren: 875; Inter-partes-Verfahren: 2 183; Widersprüche: 4), 53 vor der Juristischen Beschwerdekammer.

2.3.3 Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten

Am 31. Dezember 1998 waren noch 24 Verfahren bei der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten anhängig.

2.4 Verfahrensdauer

Die durchschnittliche Verfahrensdauer bei den technischen Beschwerden betrug 28 Monaten (Ex-parte-Verfahren: 27 Monate; Inter-partes-Verfahren: 28 Monate). Die Vergleichszahlen des Vorjahres lauten: gesamt 28 Monate, Ex-parte-Verfahren 26 Monate, Inter-Partes-Verfahren 29 Monate.

Eine Übersicht über die Verfahren, die am Ende des Berichtszeitraums seit mehr als 2 Jahren anhängig waren, also 1996 oder früher eingereicht worden sind, zeigt folgendes Bild: 1991: 1; 1992: 3; 1993: 18; 1994: 112; 1995: 290 und 1996: 540.

2.5 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache der 1998 eingegangenen Beschwerden und Widersprüche war zu 67 % Englisch, zu 26 % Deutsch und zu 7 % Französisch.

Die Gesamtzahl der im Jahre 1998 durchgeführten mündlichen Verhandlungen betrug 577. Dabei verteilten sich die Sprachen wie folgt: Englisch 65 %, Deutsch 28 % und Französisch 7 %.

2.6 Beteiligung des Präsidenten des EPA im Beschwerdeverfahren

Der Präsident des EPA hat in den 1998 anhängig gewordenen Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer während des Berichtsjahrs von seinem Äußerungsrecht nach Artikel 11a der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer in einem Fall (G 1/97) Gebrauch gemacht. Zu Verfahren vor den Beschwerdekammern hat er sich nicht geäußert.

2 183 inter partes, 4 protests) and 53 legal ones.

2.3.3 Disciplinary Board of Appeal

As at 31 December 1998, 24 disciplinary cases were still pending.

2.4 Length of proceedings

The average length of technical proceedings was 28 months (ex parte: 27 months; inter partes: 28 months), the same as in 1997 (ex parte: 26 months; inter partes: 29 months).

Cases pending for more than two years at the end of the year under review (ie filed in 1996 or earlier) break down as follows: 1991: 1; 1992: 3; 1993: 18; 1994: 112; 1995: 290 and 1996: 540.

2.5 Breakdown of appeals and oral proceedings by language

The language used in new appeal proceedings and protests was as follows: English 67%, German 26% and French 7%.

A total of 577 oral proceedings took place in 1998, with the following language breakdown: English 65%, German 28% and French 7%.

2.6 Involvement of the President of the EPO in appeal proceedings

In cases referred to the Enlarged Board in 1998, during the period under review the President availed himself in one case (G 1/97) of his right to comment under Article 11a of the Board's rules of procedure. He did not comment on proceedings before the boards of appeal.

(875 procédures ex parte ; 2 183 procédures inter partes ; 4 réserves) et 53 devant la chambre de recours juridique.

2.3.3 Chambre de recours statuant en matière disciplinaire

Au 31 décembre 1998, 24 procédures restaient en instance devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire.

2.4 Durée des procédures

La durée moyenne des procédures pour les recours techniques a été de 28 mois (27 mois pour les procédures ex parte, et 28 mois pour les procédures inter partes). En comparaison, on enregistrait l'année précédente les chiffres suivants : 28 mois pour l'ensemble des procédures, 26 pour les procédures ex parte et 29 mois pour les procédures inter partes.

Le récapitulatif suivant concerne le nombre de procédures en instance depuis plus de 2 ans à la fin de la période sous revue (engagées en 1996 ou avant) : 1 en 1991, 3 en 1992, 18 en 1993, 112 en 1994, 290 en 1995 et 540 en 1996.

2.5 Répartition des recours et des procédures orales selon la langue de la procédure

Dans 67% des recours formés et des réserves reçues en 1998, la langue de la procédure était l'anglais, dans 26% l'allemand et dans 7% le français.

En 1998, il y a eu au total 577 procédures orales. Les langues utilisées lors de ces procédures orales se répartissaient comme suit : anglais 65%, allemand 28% et français 7%.

2.6 Observations présentées par le Président de l'OEB lors de procédures de recours

Dans les procédures engagées en 1998 devant la Grande Chambre de recours, le Président de l'OEB a fait usage une fois (G 1/97), au cours de l'année sous revue, du droit de présenter des observations que lui confère l'article 11bis du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours. Il n'a pas fait usage de ce droit eu égard aux procédures devant les chambres de recours.

2.7 Stellungnahmen Dritter in Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer

Gemäß Artikel 11b der Verfahrensordnung haben Dritte die Möglichkeit, in Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer schriftlich Stellung zu nehmen (ABI. EPA 1994, 443). Im Verfahren G 1/98 (Patentierbarkeit von Pflanzen) hatte die Große Beschwerdekammer in einer Mitteilung (ABI. EPA 1998, 509) nochmals ausdrücklich auf diese Möglichkeit hingewiesen. Bis Ende 1998 wurden schon 173 solcher Eingaben eingereicht. In den Verfahren G 1/97 und G 3/97 wurde 1998 je eine Stellungnahme Dritter eingereicht.

3. Allgemeine Entwicklungen in der Generaldirektion 3

Eine vom Präsidenten des EPA eingesetzte Arbeitsgruppe, die Experten aus den Vertragsstaaten mitumfaßte, hatte 1996 und 1997 untersucht, ob die Unabhängigkeit der Mitglieder der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern des EPA institutionell stärker abgesichert und auch deutlicher nach außen hervorgehoben werden sollte. Nun hat sich eine EPA-interne Arbeitsgruppe konstituiert, welche konkrete Vorschläge für die Umsetzung der Empfehlungen dieser Experten ausarbeitet.

4. Personalstand und Geschäftsverteilung

Der Personalstand an Vorsitzenden und Mitgliedern der Beschwerdekammern erreichte am 31.12.1998 die Zahl von 83 (1997: 80). 54 technische und 14 juristische Mitglieder verteilten sich auf 14 Technische und 1 Juristische Beschwerdekammer.

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

Am 31. Dezember 1998 betrug der Gesamtpersonalstand (ohne Vizepräsident und Sekretariat) 123 (31. Dezember 1997: 118).

5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmeldern und zugelassenen Vertretern

Eine aktive Rolle spielten Mitglieder der Beschwerdekammern auf dem 9. Symposium europäischer Patentrichter im Oktober 1998. Zu diesem Ereignis, das alle zwei Jahre stattfindet, hatte dieses Mal die spanische Regierung nach Madrid eingeladen.

2.7 Statements by third parties in proceedings before the Enlarged Board

Under Article 11b of the said rules of procedure, third parties may submit written statements (OJ EPO 1994, 443). In G 1/98 (patentability of plants), the Enlarged Board published a communication pointing this out (OJ EPO 1998, 509). By the end of 1998, 173 such submissions were received. One amicus curiae brief was filed in G 1/97 and G 3/97 respectively.

3. Developments in Directorate-General 3

During 1996 and 1997, a working party set up by the President (and including experts from the contracting states) examined whether the independence of members of the Enlarged Board and boards of appeal should be reinforced by legal measures and made more apparent to the outside world. An internal EPO working group is now devising proposals to implement these experts' recommendations.

4. Number of staff and distribution of responsibilities

On 31 December 1998, there were 83 board of appeal chairmen and members (1997: 80). The 54 technically qualified and 14 legally qualified members were divided amongst 14 technical and one legal board.

The composition of each board is published in the EPO Official Journal (OJ EPO 1-2; Rule 10(1) EPC).

The total number of DG 3 staff (excluding the Vice-President and secretariat) was 123 on 31 December 1998 (compared with 118 on 31 December 1997).

5. Contacts with national courts, applicants and professional representatives

Board members played an active part in the 9th biennial symposium of European patent judges, hosted in Madrid in October 1998 by the Spanish government. Some 80 patent judges from every EPC contracting state plus Norway, Hungary, the Czech

2.7 Observations présentées par des tiers dans le cadre de procédures devant la Grande Chambre de recours

Conformément à l'article 11ter du règlement de procédure, les tiers sont autorisés à présenter leurs observations par écrit dans les procédures devant la Grande Chambre de recours (JO OEB 1994, 443). Dans l'affaire G 1/98 (brevetabilité de plantes), la Grande Chambre de recours avait, dans une communication (JO OEB 1998, 509), souligné une fois de plus l'existence de cette possibilité. A la fin de l'année 1998, on dénombrait 173 cas de contributions de tiers. Une observation a été présentée par des tiers dans chacune des affaires G 1/97 et G 3/97.

3. Evolution générale au sein de la Direction générale 3

Un groupe de travail institué par le Président et comprenant des experts en provenance des Etats contractants avait examiné en 1996 et 1997 la question de savoir s'il conviendrait de renforcer, au plan institutionnel, l'indépendance des membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours de l'OEB, et de rendre cette indépendance plus évidente aux yeux du public. Un groupe de travail interne de l'OEB a été créé pour élaborer des propositions concrètes en vue de la mise en oeuvre des recommandations des experts.

4. Effectifs et répartition des affaires

Au 31 décembre 1998, les effectifs des chambres de recours (présidents et membres) ont atteint le nombre de 83 (80 en 1997). L'on dénombre 54 membres techniciens et 14 membres juristes, répartis entre 14 chambres techniques et 1 chambre juridique.

La composition des chambres de recours est publiée au JO OEB 1-2 (règle 10(1) CBE).

Au 31 décembre 1998, les effectifs totaux (Vice-Président et secrétariat non compris) s'élevaient à 123 personnes (118 au 31 décembre 1997).

5. Contacts avec les juridictions nationales, les demandeurs et les mandataires agréés

Les membres des chambres de recours ont joué un rôle actif au 9^e colloque des juges européens de brevets qui s'est tenu en octobre 1998. Ce colloque biennal avait cette fois lieu à Madrid, sur invitation du gouvernement espagnol. Quelque

Circa 80 Patentrichter aus allen Vertragsstaaten des EPÜ, aus Norwegen, Ungarn, der Tschechischen Republik, Slowenien, Litauen, Lettland, Estland, Albanien und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, aus Japan und den USA sowie ein Vertreter des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften erörterten

- die zukünftige Gestalt des europäischen Patentgerichtssystems,
- die Behandlung von Beweismitteln, die erst in einem späten Verfahrensstadium eingereicht werden,
- die Bedeutung der Rechtsprechung nationaler Gerichte und der Beschwerdekammern des EPA für die Auslegung des harmonisierten europäischen Patentrechts durch nationale und europäische Instanzen,
- die Anwendung des Brüsseler und Luganer Vollstreckungsabkommens bei Streitigkeiten auf dem Gebiet des geistigen Eigentums
- und die Anforderungen, welche die Industrie an ein Patentgerichtssystem stellt.

Die Referate und ein ausführlicher Tagungsbericht werden in einer Sonderausgabe des Amtsblatts des EPA veröffentlicht.

Die Generaldirektion 3 pflegte auch sonst ihre Kontakte zu nationalen Gerichten. Im Sommer statteten französische und italienische Richter den Beschwerdekammern einen Besuch ab. Außerdem kamen ein Richter des High Court in Tokyo und ein Patentrichter aus Südkorea nach München, um sich über die Tätigkeit der Beschwerdekammern zu informieren.

Im November trafen sich Vorsitzende und Mitglieder der Beschwerdekammern mit Vertretern des *epi* und der UNICE zum 7. MSBA-Meeting (Meeting of **M**embers of **S**ACEPO and the **B**oards of **A**ppeal). Gegenstand der Diskussion waren praktische Verfahrensfragen wie die Zurückverweisung einer Sache an die erste Instanz durch die Beschwerdekammern und ob die Beschwerdekammer zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung eine Mitteilung erlassen soll, in der auf die strittigen Punkte hingewiesen wird. Außerdem wurden Vorschläge für eine einheitliche formale Ausgestaltung von Schriftsätzen im Beschwerdeverfahren unterbreitet.

6. Information über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern

6.1 Veröffentlichung von Entscheidungen im Internet

Die Entscheidungen der Beschwerdekammern mit T-Aktenzeichen, die nach dem 1. Januar 1997 an die Ver-

Republic, Slovenia, Lithuania, Latvia, Estonia, Albania, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Japan and the USA, together with a representative of the Court of Justice of the European Communities, discussed the following topics:

- future structure of the European patent judicial system
- treatment of evidence filed at a late stage in proceedings
- significance of national court and EPO board of appeal case law for the interpretation of harmonised European patent law at national and European level
- applying the Brussels and Lugano conventions to intellectual property litigation
- what industry wants from a patent judicial system.

The papers and a full report on the symposium will be published in a separate supplement to the EPO Official Journal.

Directorate-General 3 also maintained other contacts with national courts. In the summer, French and Italian judges paid the boards a visit. A Tokyo high court judge and a South Korean patent judge also came to Munich to learn about the boards' work.

November 1998 saw the 7th MSBA meeting (**M**embers of **S**ACEPO and the **B**oards of **A**ppeal), bringing DG 3 chairmen and board members together with *epi* and UNICE representatives. Topics included practical issues such as remittal to the department of first instance and whether, prior to oral proceedings, boards should issue a communication setting out the contentious points. Also discussed were proposals for unitary formal design of documents in appeal proceedings.

6. Information on board of appeal case law

6.1 Publication of decisions in the Internet

Since the end of 1998, 'T' decisions issued to the parties after 1 January 1997 have been available on the EPO

80 juges de brevets de tous les Etats parties à la CBE, de Norvège, de Hongrie, de la République tchèque, de Slovénie, de Lituanie, de Lettonie, d'Estonie, d'Albanie et de l'ex-République yougoslave de Macédoine, du Japon et des Etats-Unis, ainsi qu'un représentant de la Cour de justice des communautés européennes, ont examiné :

- l'organisation future du système judiciaire européen en matière de brevets,
- la suite à donner aux moyens de preuve produits à un stade tardif d'une procédure,
- l'importance de la jurisprudence des tribunaux nationaux et des chambres de recours de l'OEB pour l'interprétation, par les instances nationales et européennes, du droit européen des brevets harmonisé,
- l'application de la convention de Bruxelles et de Lugano en cas de litiges dans le domaine de la propriété intellectuelle,
- ce que l'industrie attend d'un système judiciaire en matière de brevets.

Les comptes rendus ainsi que les actes détaillés du colloque seront publiés dans une édition spéciale du Journal officiel de l'OEB.

La Direction générale 3 a par ailleurs entretenu ses contacts avec les tribunaux nationaux. En été, des juges français et italiens ont rendu visite aux chambres de recours. En outre, un juge de la High Court de Tokyo et un juge de brevets de la Corée du Sud sont venus à Munich pour s'informer des activités des chambres de recours.

En novembre, les présidents et membres des chambres de recours ont rencontré des représentants de l'*epi* et de l'UNICE pour la 7^e réunion MSBA (Meeting of **M**embers of **S**ACEPO and the **B**oards of **A**ppeal). Au cours de cette réunion, des questions pratiques de procédure telles que le renvoi d'une affaire à la première instance par les chambres de recours et la question de savoir si une chambre de recours doit, en préparation à la procédure orale, envoyer une notification attirant l'attention sur les points litigieux. En outre, des propositions ont été faites concernant la présentation uniforme des lettres produites dans les procédures de recours.

6. Informations relatives à la jurisprudence des chambres de recours

6.1 Publication des décisions dans l'internet

Les décisions des chambres de recours qui portent la cote "T" et ont été envoyées aux parties à la procé-

fahrens beteiligten versandt wurden, stehen seit Ende 1998 auf der Website des EPA zur Verfügung. Der Zugriff auf die Entscheidungen erfolgt über das Aktenzeichen oder ein Volltext-Suchsystem. Es ist geplant, diese Datenbank schrittweise zu erweitern und auch die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer, der Juristischen Beschwerdekammer sowie die älteren Entscheidungen zu erfassen.

6.2 Veröffentlichung von Entscheidungen im Amtsblatt

Im Berichtsjahr wurden 25 Entscheidungen im ABI. EPA veröffentlicht (1997: 23).

Vierteljährlich wird ein Verzeichnis der bereits im ABI. EPA veröffentlichten Entscheidungen abgedruckt.

6.3 Rechtsprechungsdaten auf CD-ROM

Die CD-ROM ESPACE-Legal wird im Rahmen des ESPACE-Programms des EPA der Öffentlichkeit zum Kauf angeboten. Sie enthält die im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Entscheidungen und alle dort nicht veröffentlichten Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern sowie die Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten, ferner die Richtlinien für die Prüfung beim EPA, wichtige internationale Verträge und die dritte Auflage der Publikation "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA". Diese für die Volltextrecherche konzipierte CD-ROM wird in regelmäßigen Abständen (derzeit zweimal jährlich) durch eine neue Ausgabe auf dem aktuellen Stand gehalten.

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

6.4 Volltext-Datenbank PALDAS

Diese EPA-interne Datenbank enthält unter anderem die im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Entscheidungen der Beschwerdekammern in allen drei Amtssprachen und sämtliche nicht im Amtsblatt veröffentlichten Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern sowie die Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten in der Verfahrenssprache. Die Texte sind nach Artikeln und Regeln, Stichworten und im Volltext nach beliebigen Suchbegriffen recherchierbar. Die Datenbank wird von Angehörigen sämtlicher General-

website. Access is via the case number or full-text search. Phased expansion of this database is planned, to include Enlarged and Legal Board decisions as well as older technical ones.

6.2 Publication of decisions in the Official Journal

During the year under review, 25 decisions were published in the EPO Official Journal (compared with 23 in 1997).

A list of decisions already published in the EPO Official Journal appears quarterly.

6.3 Case law data on CD-ROM

As part of its ESPACE CD-ROM series, the EPO sells ESPACE-Legal containing the decisions published in its Official Journal and (in the language of proceedings) the unpublished decisions of the technical boards, together with the decisions of the Legal Board and Disciplinary Board, the Guidelines for Examination in the EPO, important international agreements, and the third edition of "Case Law of the Boards of Appeal of the EPO". This CD-ROM is designed for full-text searching and regular updates are issued (at present twice yearly).

Further details are available from the EPO sub-office in Vienna.

6.4 PALDAS full-text database

This internal EPO database contains the texts (in all three official languages) of board of appeal decisions published in the EPO Official Journal, and (in the language of proceedings) of all unpublished decisions of the technical boards, together with the decisions of the Legal Board and Disciplinary Board. Decisions can be called up by keying in an article, rule or headword, and the full text searched for freely definable text strings. The database is widely used throughout the Office: by board members, staff in Directorate 3.0, examiners in DGs 1 and 2, Receiving Section staff, formalities officers, DG 5 lawyers,

dure après le 1^{er} janvier 1997, sont disponibles depuis la fin 1998 sur la page Web de l'OEB. L'accès aux décisions peut avoir lieu via le numéro de dossier ou par une recherche en texte intégral. Il est prévu d'élargir progressivement cette base de données et d'y inclure les décisions de la Grande Chambre de recours, de la chambre de recours juridique, ainsi que les décisions plus anciennes.

6.2 Publication des décisions au Journal officiel

Pendant l'année sous revue, 25 décisions ont été publiées au JO OEB (23 en 1997).

Une liste des décisions parues au JO OEB est publiée chaque trimestre.

6.3 Données sur CD-ROM relatives à la jurisprudence

La série de CD-ROM ESPACE LEGAL est mise en vente dans le cadre du programme ESPACE de l'OEB. Elle renferme les décisions publiées au Journal officiel de l'OEB, les décisions des chambres de recours techniques non publiées au Journal officiel, ainsi que les décisions de la chambre de recours juridique et de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire, sans oublier les directives relatives à l'examen pratique à l'OEB, le texte d'importants traités internationaux et la troisième édition de "La jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets". Ce CD-ROM conçu pour la recherche en texte intégral est mis à jour à intervalles réguliers (actuellement deux fois par an) par une nouvelle édition.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de l'agence de Vienne de l'OEB.

6.4 Banque de données en texte intégral PALDAS

Cette banque de données interne de l'OEB contient, dans les trois langues officielles, les décisions des chambres de recours publiées au Journal officiel de l'OEB ; on y trouve également, dans la langue de la procédure, toutes les décisions non publiées au Journal officiel, qui sont rendues par les chambres de recours techniques, les décisions de la chambre de recours juridique et les décisions de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire. Il est possible d'effectuer des recherches par articles et par règles ou d'après les références, ou de rechercher des termes quelconques dans le texte intégral.

direktionen genutzt. Auf sie greifen Mitglieder der Beschwerdekammern und die Mitarbeiter der Direktion 3.0, Bedienstete, die am erstinstanzlichen Verfahren beteiligt sind, nämlich die Sach- und Recherchenprüfer der Generaldirektionen 1 und 2, Angehörige der Eingangsstelle und Formal-sachbearbeiter, Juristen der Generaldirektion 5 sowie Mitarbeiter des Sprachendienstes zu. Im Berichtsjahr wurde die Datenbank ständig aktualisiert.

6.5 Ergänzende Publikationen der GD 3

Unter dem Titel **"Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts"** wurde Anfang 1999 eine die Jahre 1978–1997 umfassende Darstellung der Rechtsprechung der Beschwerdekammern veröffentlicht; einige wichtige Entwicklungen des Jahres 1998 konnten noch berücksichtigt werden. Diese Publikation ist über das EPA und den Buchhandel zu beziehen. Eine jährliche Aktualisierung erfährt dieser Bericht durch die **Sonderausgaben "Rechtsprechung" des Amtsblatts des EPA**: In der vorliegenden Ausgabe werden interessante Entscheidungen insbesondere des Jahres 1998 in einem systematisch gegliederten Bericht dargestellt.

Die jährlich neu aufgelegte Sammlung wichtiger **Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen** ist ebenfalls über das EPA und den Buchhandel zu beziehen. Geordnet nach Artikeln und Regeln des EPÜ sind wichtige Beschlüsse des Verwaltungsrats und des Präsidenten des EPA, sowie Mitteilungen und Rechtsauskünfte des EPA, die in bisher 21 Jahrgängen des Amtsblatts EPA veröffentlicht wurden, auf circa 750 Seiten pro Amtssprache zusammengestellt. Die Ausgabe 1999 ist im Juli 1999 erschienen.

and members of the Language Service. It was constantly updated during the year under review.

6.5 Further publications by DG 3

In early 1999, the EPO published a comprehensive overview of decisions taken by the boards during the period 1978–1997 (plus a number of important 1998 cases). Entitled **"Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office"**, it is available either from bookshops or direct from the EPO. It is updated each year in a **special edition of the Official Journal**: this year's report systematically summarises the major DG 3 decisions of 1998.

Likewise available from bookshops or the EPO is an annual collection of **"Ancillary Regulations to the European Patent Convention"**. This is a 750-page volume in each official language encompassing important decisions of the Administrative Council and the President of the EPO – arranged by EPC article and rule – published in the Official Journal over the last 21 years. The 1999 edition came out in July 1999.

La banque de données est utilisée par des agents de toutes les directions générales, par exemple les membres des chambres de recours et les agents de la direction 3.0, les agents participant à la procédure en première instance, c'est-à-dire les examinateurs chargés de la recherche ou de l'examen quant au fond dans les directions générales 1 et 2, le personnel de la section de dépôt et les agents des formalités, les juristes de la direction générale 5 ainsi que les agents du service linguistique. Au cours de l'année sous revue, la banque de données a été mise à jour en permanence.

6.5 Publications complémentaires de la DG 3

Au début de 1999, un recueil de la jurisprudence des chambres de recours couvrant les années 1978 à 1997 a été publié sous le titre **"La jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets"**; certaines évolutions importantes de l'année 1998 ont pu y être intégrées. Ce recueil est disponible en librairie et auprès de l'OEB. Chaque année, il est actualisé dans les **éditions spéciales du Journal officiel de l'OEB**. La présente édition expose, selon un classement thématique, les décisions intéressantes, notamment celles qui ont été rendues en 1998.

Le recueil annuel des principales **règles d'application de la Convention sur le brevet européen** peut également être obtenu auprès de l'OEB et en librairie. Cette publication d'environ 750 pages par langue officielle contient, classés selon les articles et règles de la CBE, les décisions importantes du Conseil d'administration et du Président de l'OEB, ainsi que les communications et renseignements juridiques de l'OEB publiés jusqu'ici dans 21 éditions annuelles du Journal officiel de l'OEB. L'édition 1999 paraît en juillet 1999.

TEIL II**DIE RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER DES EPA IM JAHR 1998****I. PATENTIERBARKEIT****A. Patentfähige Erfindungen****1. Technischer Charakter der Erfindung****1.1 Programmprodukte für Datenverarbeitungsanlagen**

In **T 1173/97** (ABI. EPA 1999, ***) und **T 935/97** prüfte die Beschwerdekammer die Patentfähigkeit von Programmprodukten für Datenverarbeitungsanlagen. Die von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Ansprüche waren u. a. auf Programmprodukte, die direkt in den internen Speicher eines digitalen Computers geladen werden können oder auf einem computergeeigneten Medium gespeichert sind, oder auf einen maschinenlesbaren Träger gerichtet, auf dem ein Programm aufgezeichnet ist. Die Kammer wies darauf hin, daß das EPÜ die allein maßgebende Quelle für das materielle Patentrecht sei. Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet des Patentschutzes für Computerprogrammprodukte in den USA und in Japan (obwohl dort die Rechtslage starke Abweichungen gegenüber dem EPÜ aufweise) und das TRIPS-Übereinkommen (auch wenn dieses nicht direkt auf das EPÜ anwendbar sei) böten jedoch hilfreiche Anhaltspunkte für eine Deutung der zeitgemäßen Trends und könnten zu einer weltweiten Harmonisierung des Patentrechts beitragen.

Die Kammer ging davon aus, daß eine Erfindung technischen Charakter besitzen müsse, um nach dem EPÜ patentfähig zu sein. Programme für Datenverarbeitungsanlagen könnten als patentfähige Erfindungen gelten, wenn sie einen technischen Charakter hätten. Dieser könne ihnen aber nicht allein deshalb zuerkannt werden, weil sie physikalische Änderungen bei der Datenverarbeitungsanlage (z. B. elektrische Ströme) hervorriefen, die bei Ausführung der Programmbefehle aufträten. Ein technischer Charakter könnte sich jedoch durch weitere Effekte ergeben, die aufträten, wenn die Anlage die Programmbefehle ausführte: Seien diese weiteren Effekte technischer Art oder bewirkten sie, daß mit der Software eine technische Aufgabe gelöst werde, so könne eine

PART II**BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 1998****I. PATENTABILITY****A. Patentable inventions****1. Technical nature of invention****1.1 Computer program products**

In **T 1173/97** (OJ EPO 1999, ***) and **T 935/97** the board of appeal examined the patentability of computer program products. The claims rejected by the examining division were directed, inter alia, to computer program products directly loadable into the internal memory of a digital computer or stored on a computer-usable medium or to a computer-readable medium, having a program recorded thereon. The board pointed out that the only relevant source of substantive patent law was the EPC. However, the recent developments in the US and Japan relating to patent protection for computer program products (although the legal situation in these countries differed greatly from that under the EPC) and the TRIPS agreement (even though this treaty was not directly applicable to the EPC) represented a useful interpretation of modern trends and might contribute to a world-wide harmonisation of patent law.

The board started from the assumption that for an invention to be patentable under the EPC it must have a technical character. Programs for computers could be considered as patentable inventions if they have a technical character. Their technical character could not however be acknowledged for the sole reason that programs cause physical modifications of the hardware (eg electrical currents) deriving from the execution of the program instructions. A technical character might however be found in further effects deriving from the execution by the hardware of the instructions given by the computer program: where these further effects had a technical character or where they cause the software to solve a technical problem, an invention which brought about such an effect

DEUXIEME PARTIE**JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 1998****I. BREVETABILITE****A. Invention brevetables****1. Nature technique de l'invention****1.1 Produits logiciels**

Dans les affaires **T 1173/97** (JO OEB 1999, ***) et **T 935/97**, la chambre de recours s'est penchée sur la brevetabilité de produits logiciels. Les revendications rejetées par la division d'examen portaient, entre autres, sur des produits logiciels pouvant être directement chargés dans la mémoire interne d'un ordinateur numérique ou stockés sur un support lisible ou utilisable par ordinateur, sur lesquels est enregistré un programme. La chambre a fait observer que la CBE était la seule source de droit des brevets pertinente. Toutefois, les développements intervenus ces derniers temps aux Etats-Unis et au Japon en ce qui concerne la protection par brevet de produits logiciels (bien que la situation dans ces pays soit très différente de celle qui prévaut en Europe avec la CBE) et l'accord sur les ADPIC (bien que celui-ci ne soit pas directement applicable à la CBE) constituent une indication utile des tendances les plus récentes, susceptibles de contribuer à une harmonisation du droit des brevets à l'échelle mondiale.

La chambre est partie de l'hypothèse selon laquelle une invention doit revêtir un caractère technique pour être brevetable au titre de la CBE. Les programmes d'ordinateur peuvent être considérés comme des inventions brevetables s'ils présentent un caractère technique. Ce caractère technique ne peut cependant être reconnu au seul motif que les programmes entraînent des modifications physiques au niveau du matériel (courants électriques par exemple) découlant de l'exécution des instructions qu'ils contiennent. Un caractère technique peut néanmoins résulter d'autres effets issus de l'exécution par le matériel des instructions données par le programme d'ordinateur : lorsque ces autres effets revêtent un caractère technique ou permettent au logiciel

Erfindung, die diesen Effekt bewirke, grundsätzlich Gegenstand eines Patents sein.

Jedes Programmprodukt für eine Datenverarbeitungsanlage würde jedoch in der physischen Realität nur dann einen Effekt hervorrufen und zeigen, wenn das betreffende Programm auf einer Datenverarbeitungsanlage laufe. Das Programmprodukt selbst besitze nur das "Potential" zur Erzeugung eines "weiteren" technischen Effekts. Da die Kammer keinen triftigen Grund sah, weshalb zwischen einem direkten technischen Effekt und dem Potential zur Erzeugung eines technischen Effekts unterschieden werden sollte, vertrat sie die Auffassung, daß ein Programmprodukt, das potentiell einen vorgegebenen weiteren technischen Effekt bewirken könne, grundsätzlich nicht nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sei. Somit ist ein Programm für eine Datenverarbeitungsanlage, das als solches beansprucht wird, nicht von der Patentierbarkeit ausgenommen, wenn es auf einer Datenverarbeitungsanlage läuft oder in eine solche geladen wird und dann einen technischen Effekt bewirkt oder bewirken kann, der über die "normale" physikalische Wechselwirkung zwischen dem Programm (Software) und der Datenverarbeitungsanlage (Hardware) hinausgeht, auf der es läuft. Die Kammer hat noch nicht entschieden, wie ein solcher Anspruch zu formulieren ist.

B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

1. Patentierbarkeit von Pflanzen und Pflanzensorten

In **T 1054/96** (ABI. EPA 1998, 511) wurden der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:

1. Inwieweit sollten die Instanzen des EPA eine Anmeldung dahingehend prüfen, ob die Ansprüche im Hinblick auf die Vorschrift des Artikels 53 b) EPÜ gewährt sind, die besagt, daß Patente nicht erteilt werden für Pflanzensorten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, und die auf mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden ist, und wie sollte ein Anspruch zu diesem Zweck ausgelegt werden?

2. Wird mit einem Anspruch, der auf Pflanzen gerichtet ist, ohne daß dabei bestimmte Pflanzensorten in ihrer Individualität beansprucht werden,

might be considered an invention, which could, in principle, be the subject-matter of a patent.

However, every computer program product only produced and showed in physical reality an effect if the program concerned was made to run on a computer. The computer program product itself only possessed the "potential" to produce a "further" technical effect. As the board saw no good reason for distinguishing between a direct technical effect and the potential to produce a technical effect it held that a computer program product having this potential to cause a predetermined further technical effect was, in principle, not excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC. Thus, a computer program claimed by itself was not excluded from patentability if the program, when running on a computer or loaded into a computer, brought about, or was capable of bringing about, a technical effect which went beyond the "normal" physical interactions between the program (software) and the computer (hardware) on which it was run. The board has not yet decided on the appropriate wording of such a claim.

B. Exceptions to patentability

1. Patentability of plants and plant varieties

In **T 1054/96** (OJ EPO 1998, 511) the following questions were referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. To what extent should the instances of the EPO examine an application in respect of whether the claims are allowable in view of the provision of Article 53(b) EPC that patents shall not be granted in respect of plant varieties or essentially biological processes for the production of plants, which provision does not apply to microbiological processes or the products thereof, and how should a claim be interpreted for this purpose?

2. Does a claim which relates to plants but wherein specific plant varieties are not individually claimed ipso facto avoid the prohibition on

de résoudre un problème technique, l'invention génératrice d'un tel effet peut être considérée comme une invention susceptible, en principe, d'être brevetée.

Toutefois, un produit logiciel ne génère physiquement un effet que si le programme est exécuté sur un ordinateur. Le produit logiciel lui-même ne recèle que la "potentialité" d'entraîner également un "autre" effet technique. Considérant qu'il n'y a aucune raison valable de faire la distinction entre un effet technique direct et la potentialité d'engendrer un effet technique, la chambre a estimé qu'un produit logiciel ayant la potentialité de produire un autre effet technique prédéterminé n'était, en principe, nullement exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE. Ainsi, un programme d'ordinateur revendiqué en tant que tel n'est pas exclu de la brevetabilité si ce programme, lorsqu'il fonctionne sur un ordinateur ou est chargé sur un ordinateur, produit ou est en mesure de produire un effet technique allant au-delà des interactions physiques "normales" entre le programme (logiciel) et l'ordinateur (matériel) sur lequel il est exécuté. La chambre ne s'est pas prononcée sur la formulation qu'il convient de donner à une telle revendication.

B. Exceptions à la brevetabilité

1. Brevetabilité des plantes et des variétés végétales

Dans la décision **T 1054/96** (JO OEB 1998, 511), les questions suivantes ont été soumises à la Grande Chambre de recours pour décision :

1. Dans quelle mesure les instances de l'OEB doivent-elles examiner une demande pour déterminer si des revendications sont admissibles au regard de l'article 53b) CBE, en vertu duquel il n'est pas délivré de brevets pour les variétés végétales ou les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés, et comment une revendication doit-elle être interprétée à cette fin ?

2. Une revendication qui porte sur des végétaux, sans revendiquer individuellement des variétés végétales spécifiques, échappe-t-elle ipso facto

ipso facto das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ umgangen, obwohl er Pflanzensorten umfaßt?

3. Sollte bei der Prüfung der Frage, welche Ansprüche gewährbar sind, Artikel 64 (2) EPÜ berücksichtigt werden?

4. Fällt eine Pflanzensorte, bei der in jeder einzelnen Pflanze dieser Sorte mindestens ein spezifisches Gen vorhanden ist, das mittels der rekombinanten Gentechnik in eine Elternpflanze eingebracht wurde, nicht unter die Vorschrift des Artikels 53 b) EPÜ, die besagt, daß Patente nicht erteilt werden für Pflanzensorten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, und die auf mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden ist?

Der Fall ist anhängig unter Nr. **G 1/98**.

C. Neuheit

1. Stand der Technik

1.1 Zugänglichmachung

1.1.1 Begriff des Zugänglichmachens

In **T 901/95** entschied die Kammer, daß die einfache Behauptung, Generatorenanlagen seien in drei verschiedenen Werften in Schiffe eingebaut worden und somit der Öffentlichkeit zugänglich geworden, nicht ausreichend ist, um die offenkundige Vorbenutzung dieser Anlagen zu beweisen. Schiffswerften gelten gewöhnlich als abgeschlossene Bereiche und damit nicht als allgemein zugänglich. Dies könnte um so mehr für dortige Einbauten in Schiffe gelten. Weiterhin können bei der Zusammenarbeit mit Schiffswerften zur Absicherung der gemeinsamen Interessen der Geschäftsparteien bei Fehlen eines anderweitigen Schutzes ausdrückliche oder stillschweigende Geheimhaltungsverpflichtungen nicht ausgeschlossen werden. Im konkreten Fall war außerdem fraglich, ob die relevanten Verfahrensschritte und die funktionelle Auslegung der Schaltungsmittel hierfür durch bloße Inaugenscheinnahme von eingebauten Einrichtungen erkennbar waren und wann die Energieerzeugeranlagen in Betrieb genommen wurden.

patenting in Article 53(b) EPC even though it embraces plant varieties?

3. Should the provisions of Article 64(2) EPC be taken into account when considering what claims are allowable?

4. Does a plant variety, in which each individual plant of that variety contains at least one specific gene introduced into an ancestral plant by recombinant gene technology, fall outside the provision of Article 53(b) EPC that patents shall not be granted in respect of plant varieties or essentially biological processes for the production of plants, which provision does not apply to microbiological processes or the products thereof?

The case is pending under **G 1/98**.

C. Novelty

1. State of the art

1.1 Availability to the public

1.1.1 The notion of "making available"

In **T 901/95** the board decided that merely claiming that generating equipment was installed in ships at three different shipyards and thus available to the public was not enough to demonstrate its obvious prior use. Shipyards were normally considered restricted areas and thus not open to the general public. This applied all the more to installations built into ships in the yards. Nor could the possibility be excluded that shipyards' business partners might secure their common interests through explicit or tacit secrecy agreements, in the absence of other protection. In the case in point, it was also questionable whether the relevant process steps and the functional arrangement of the switching means were apparent from merely looking at built-in apparatus; nor was it certain when the generating installations had become operational.

à l'exclusion de la brevetabilité énoncée à l'article 53b) CBE, bien qu'elle comprenne des variétés végétales ?

3. Les dispositions de l'article 64(2) CBE doivent-elles être prises en considération lorsque l'on examine quelles revendications sont admissibles ?

4. Une variété végétale, dans laquelle chaque végétal de cette variété pris individuellement contient au moins un gène spécifique introduit dans un végétal ancestral par recombinaison génétique, échappe-t-elle à la disposition de l'article 53b) CBE, en vertu de laquelle il n'est pas délivré de brevets pour les variétés végétales ou les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés ?

L'affaire est en instance sous le n° **G 1/98**.

C. Nouveauté

1. Etat de la technique

1.1 Accessibilité au public

1.1.1 Notion d'accessibilité

Dans l'affaire **T 901/95**, la chambre a décidé que la simple affirmation selon laquelle des générateurs avaient été installés sur des bateaux dans trois chantiers de construction navale différents et qu'ils avaient ainsi été rendus accessibles au public ne suffit pas à prouver que leur utilisation antérieure est notoire. Les chantiers de construction navale sont habituellement considérés comme des zones fermées, et donc inaccessibles au public. Cela vaut à plus forte raison pour les équipements qui y sont installés dans les navires. En outre, on ne saurait exclure que des obligations de confidentialité aient été expressément ou tacitement contractées dans le cadre de la collaboration avec des chantiers de construction navale, afin de préserver les intérêts communs des partenaires en l'absence de toute autre protection. En l'espèce, on pouvait de surcroît se demander, d'une part, si les étapes concernées du procédé et la conception fonctionnelle des dispositifs de montage prévus pouvaient être identifiées par une simple inspection des équipements incorporés et, d'autre part, à quel moment les installations de production d'énergie avaient été mises en service.

Da die Beweisführung durch Zeugen- einvernahme wegen Verzichts beider Parteien auf die mündliche Verhandlung unterblieben war, ließ die Kammer die offenkundigen Vorbenutzungen außer Betracht.

In der Sache **T 243/96** wurde festgestellt, daß die Zusammenfassung eines Dokuments, dessentwegen die strittige Patentanmeldung zurückgewiesen wurde, für sich genommen einen vollwertigen Stand der Technik bilde. Da die Offenbarung jedoch unzureichend und die Auslegung der Zusammenfassung umstritten war, beschloß die Kammer, im Beschwerdeverfahren das gesetzte Dokument in englischer Übersetzung heranzuziehen, und berief sich darauf, daß das Dokument in seiner Gesamtheit Vorrang vor dem Inhalt der Zusammenfassung habe.

In **T 77/94** entschied die Kammer, daß das Argument, wonach es Sinn und Zweck einer Werbebroschüre sei, verbreitet zu werden, und somit das Datum ihrer Verteilung unmittelbar auf das Druckdatum folge, nur eine grundsätzliche Annahme sei, die es zu bestätigen gelte, weil sie durch die Praxis oft widerlegt werde.

2. Beurteilung der Neuheit

2.1 Der Erfindung als solcher entsprechende Offenbarung

In der Sache **T 79/96** waren im Auszug eines Handbuchs (D1) alle Merkmale von Anspruch 1 des Streitpatents offenbart, außer der Verwendung eines "Gegenstromgas-/Schwerkraft-Klassifizierers". In der Neuheitsfrage war somit lediglich zu entscheiden, ob ein vibrierendes Fließbett mit einem durch die Partikelschicht nach oben gerichteten Gasstrom, wie in D1 beschrieben, als Gegenstromgas-/Schwerkraft-Klassifizierer anzusehen ist. Die Definition eines Gegenstromgas-/Schwerkraft-Klassifizierers war in einem weiteren Standardhandbuch über Verfahrenstechnik (D3) enthalten. Der Patentinhaber war der Auffassung, daß die Definition in D3 zu weit gefaßt sei und der Fachmann ein Fließbett – einen relativ ineffizienten Klassifizierer – nicht als Gegenstromgas-/Schwerkraft-Klassifizierer ansähe.

Dem schloß sich die Kammer nicht an. Sie entschied, daß bei der Beurteilung der Neuheit des beanspruchten Gegenstands einem Begriff, der in einem Anspruch verwendet werde, die breiteste technisch sinnvolle Bedeutung beigemessen werden sollte. Auf dieser Grundlage erfülle jeder Gas-/Schwerkraft-Klassifizierer,

Both parties dispensed with oral proceedings and no witnesses were heard; the board did not in these circumstances consider the alleged public prior use.

In **T 243/96**, it was established that the abstract of a document on whose basis the application in suit was refused is an independent part of the prior art in its own right. However, in view of the inadequacy of this disclosure, and the divergent views on how the abstract should be interpreted, the board decided to introduce the full document into the appeal proceedings in the form of its English translation, it being understood that the full document took precedence over the abstract.

In **T 77/94**, the board decided that the argument that a publicity notice's date of issue was necessarily immediately after its date of printing (because such notices were only produced in order to be issued) was merely a supposition which required confirmation; in reality, things were often different.

2. Assessing novelty

2.1 Disclosure corresponding to the invention as such

In **T 79/96**, an extract from a handbook (D1) disclosed all the features of claim 1 of the patent in issue apart from the use of a "countercurrent gas/gravity classifier". Thus, with respect to novelty it only had to be decided whether a vibrating fluidised bed with an upwards gas flow through the bed of particles as described in D1 should be regarded as a countercurrent gas/gravity classifier. The definition of a countercurrent gas/gravity classifier was given in an extract from another standard handbook on chemical technology (D3). The proprietor of the patent was of the opinion that the definition given in D3 was too broad and that a person skilled in the art would not consider a fluidised bed, being a rather inefficient classifier, as a countercurrent gas/gravity classifier.

The board did not share this view. It held that when assessing novelty of the claimed subject-matter an expression in a claim should be given its broadest technically sensible meaning. On that basis, any gas/gravity classifier, including a fluidised bed, satisfied the classification requirements of claim 1 of the contested

Etant donné qu'il n'a pas été administré de preuve par audition de témoins, les deux parties ayant renoncé à la procédure orale, la chambre n'a pas tenu compte des usages antérieurs publics.

Dans la décision **T 243/96**, il a été établi que l'abrégé d'un document sur la base duquel la demande de brevet en litige a été rejetée, constitue à lui seul un état de la technique à part entière. Mais devant l'insuffisance de cette divulgation et les divergences de vues sur l'interprétation de l'abrégé, la chambre a décidé d'introduire dans la procédure de recours le document dans son intégralité par le biais de sa traduction anglaise, étant entendu que le document intégral prime sur le contenu de l'abrégé.

Dans l'affaire **T 77/94**, la chambre a décidé que l'argument qu'une notice publicitaire a vocation à être distribuée et que, par suite, sa date de diffusion suit immédiatement sa date d'impression, ne constitue qu'une supposition de principe, qui demande une confirmation, car elle est souvent contredite dans la réalité.

2. Appréciation de la nouveauté

2.1 Divulgation correspondant à l'invention telle quelle

Dans l'affaire **T 79/96**, un extrait de manuel (D1) divulguait toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet litigieux, hormis l'utilisation d'un "classificateur gaz/gravité à contre-courant". Par conséquent, en ce qui concerne la nouveauté, il fallait simplement décider si un bain fluidisé vibrant avec un flux de gaz ascendant à travers le bain de particules tel que décrit dans D1 devait être considéré comme un classificateur gaz/gravité à contre-courant. La définition d'un classificateur gaz/gravité à contre-courant a été donnée dans un extrait tiré d'un autre manuel de base de chimie industrielle (D3). Le titulaire du brevet estimait que la définition figurant dans le document D3 était trop large et que l'homme du métier ne considérerait pas un bain fluidisé, qui est un séparateur plutôt inefficace, comme un classificateur gaz/gravité à contre-courant.

La chambre n'a pas partagé cet avis. Elle a considéré qu'en appréciant la nouveauté de l'objet revendiqué, il fallait donner aux expressions figurant dans une revendication leur signification techniquement la plus large. Sur cette base, n'importe quel classificateur gaz/gravité, y compris le bain fluidisé, répondait aux exi-

der auch ein Fließbett enthielt, die in Anspruch 1 des Streitpatents enthaltenen Klassifikationsanforderungen. Der Gegenstand sei deshalb gegenüber D1 nicht neu.

In **T 870/95** wurde entschieden, der allgemeine Begriff "Basen" nehme die Neuheit des speziellen Begriffs "Permanganate in wäßriger Lösung" vorweg, wenn es bewiesen sei, daß der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens unter dem in den Entgegenhaltungen verwendeten allgemeinen Begriff nichts anderes als den speziellen habe verstehen können.

3. Neuheit der Verwendung

3.1 Zweite (weitere) medizinische Verwendung

In **T 913/94** hatte der Beschwerdeführer behauptet, daß Gastritis und Ulkus eigenständige Krankheiten mit unterschiedlichem Erscheinungsbild seien. Es gebe – abgesehen von Antiazida – keine Gruppe von Arzneimitteln, die zur Behandlung beider Krankheiten eingesetzt werden könne. Tatsache sei, daß Ärzte die führenden Mittel zur Behandlung peptischer Ulzera nicht zur Behandlung von Gastritis einsetzten.

Im Zusammenhang mit der Würdigung des **erfinderischen Charakters** der beanspruchten Verwendung von GGA zur Behandlung von Gastritis gelangte die Kammer zu der Schlußfolgerung, daß sich ein Ulkus nicht unabhängig von einer Gastritis und nach einem eigenen Mechanismus entwickle, ohne daß es zuvor zu einer Gastritis gekommen sei. Beide Krankheiten verliefen vielmehr nach demselben Muster oder hätten zumindest die ersten, frühen Stadien des Krankheitsbilds gemeinsam, das je nach der Gefährlichkeit des Krankheitserregers zunehmend ernstere Symptome aufweise. Die Kammer stellte ferner fest, daß der Fachmann am Prioritätstag der Anmeldung gewußt hätte, daß die führenden, am häufigsten verwendeten Medikamente gegen Ulkus, nämlich Antiazida und Histamin-H2-Rezeptor-Antagonisten, auch bei Gastritis wirksam seien. Zwar gehöre GGA zu einer anderen Klasse der bei Ulkus eingesetzten Medikamente, doch sei dies hier ohne Belang. Ausschlaggebend sei die Beschreibung der Wirkungsweise von GGA. GGA sei als Mittel zur Behandlung von experimentell ausgelöstem Ulkus bekannt; seine Verwendung zur Herstellung eines Arzneimittels gegen Gastritis sei daher nicht erfinderisch (s. Kapitel I.D.2.4).

patent. The subject-matter therefore lacked novelty over D1.

In **T 870/95** it was decided that the general term "base" used in the citations was prejudicial to the novelty of the more specific one "permanganate in aqueous solution" if it was shown that in the light of the skilled person's general technical knowledge the former could only be understood to mean the latter.

3. Novelty of use

3.1 Second (further) medical use

In **T 913/94** the appellant had argued that gastritis and ulcer were distinct diseases characterised by a different pathology. In the appellants' view, no class of medicaments existed, with the exception of the anti-acids, suitable for treating both diseases. In fact, the leading drugs for peptic ulcer were not used by the medical profession for treating gastritis.

In the context of assessing the **inventive merit** of the claimed use of GGA for the treatment of gastritis the board came to the conclusion that an ulcer does not develop independently of gastritis and according to an exclusive mechanism, which would justify the occurrence of an ulcer without any previous occurrence of gastritis, but, on the contrary, that the two diseases develop through the same mechanism, or at least through some common, early stages, on a scale of progressive, increasing severity of symptoms depending on the severity of the aggressive agent. The board also found that on the priority date of the application, the skilled person was aware that the leading and most widely employed anti-ulcer medicaments, ie anti-acids and H2-histamine receptor antagonists, were also effective against gastritis. While admitting that GGA represented a different class of anti-ulcer medicaments, the board considered this point as immaterial. In the board's judgment, what was decisive was the elucidation of the mechanism of action of GGA. The board held that GGA was known for the treatment of experimentally induced ulcers; its use for the preparation of a medicament for the treatment of gastritis did not involve any inventive merit (see chapter I.D.2.4).

gences de séparation de la revendication 1 du brevet litigieux. Par conséquent, l'objet en cause est dénué de nouveauté par rapport à D1.

Dans l'affaire **T 870/95**, la chambre a décidé que le concept général de "bases" détruit la nouveauté du concept particulier "permanganates en solution aqueuse", s'il est démontré que l'homme du métier, grâce à ses connaissances générales, n'aurait pas pu interpréter le concept général utilisé dans les documents cités autrement que comme le concept particulier.

3. Nouveauté de l'utilisation

3.1 Deuxième (autre) application médicale

Dans l'affaire **T 913/94**, le requérant avait soutenu que la gastrite et l'ulcère étaient des maladies distinctes, qui se caractérisaient par une pathologie différente. Selon lui, il n'existait aucune classe de médicament, à l'exception des antiacides, susceptible de traiter les deux maladies. En fait, les principaux médicaments contre l'ulcère gastroduodéal n'étaient pas utilisés par le corps médical pour traiter la gastrite.

Dans le cadre de l'appréciation de **l'activité inventive** de l'utilisation revendiquée de la GGA en vue de traiter la gastrite, la chambre a conclu que l'ulcère ne se développait pas indépendamment de la gastrite et selon un mécanisme exclusif qui se traduirait par la survenue d'un ulcère, sans que celui-ci soit précédé d'une gastrite, mais qu'au contraire les deux maladies se développaient selon le même mécanisme, du moins en ce qui concerne certains des premiers stades, la gravité des symptômes augmentant progressivement en fonction de la virulence de l'agent pathogène. La chambre a également constaté qu'à la date de priorité de la demande, l'homme du métier savait que les anti-ulcéreux majeurs les plus fréquemment employés, à savoir les antiacides et les antagonistes des récepteurs H2 de l'histamine, étaient également efficaces dans le traitement de la gastrite. Tout en admettant que la GGA représentait une classe différente d'anti-ulcéreux, la chambre a estimé que cela était sans importance. Selon elle, ce qui était décisif, c'était de tirer au clair le mécanisme d'action de la GGA. Aussi a-t-elle conclu que la GGA était connue pour le traitement de l'ulcère expérimental et qu'en conséquence son utilisation en vue d'obtenir un médicament destiné à traiter la gastrite n'impliquait aucune activité inventive (voir Chapitre I.D.2.4).

3.2 Verwendung von Verfahren

In **T 848/93** wurde in der Anmeldung ein Verfahren beansprucht, das sich lediglich durch seine verschiedene Verwendung vom Stand der Technik unterscheiden ließ. Die Prüfungsabteilung hatte den Anspruch so verstanden, daß sich das beanspruchte Verfahren zur beschriebenen Verwendung eigne, und war der Auffassung gewesen, daß ihm die Neuheit fehle, weil sich das aus dem Stand der Technik bekannte Verfahren ebenfalls für diese Verwendung eigne, auch wenn sie nicht ausdrücklich angegeben sei.

Die Kammer teilte diese Auffassung nicht: Betrifft ein Anspruch z. B. eine Vorrichtung, die sich von einer aus einer Vorveröffentlichung bekannten Vorrichtung lediglich durch die Angabe der Verwendung unterscheidet, so stellt die Verwendung kein Vorrichtungsmerkmal dar. Dies bedeutet, daß die beiden Vorrichtungen gleich sind, was ihre Struktur anbelangt. Eignet sich die bekannte Vorrichtung für die beanspruchte Verwendung, so wird die Neuheit verneint. Ähnliches gilt für einen Anspruch für einen Gegenstand, einen Stoff und ein Stoffgemisch. Eine andere, nicht vergleichbare Situation liegt jedoch vor, wenn sich der Anspruch auf ein Verfahren bezieht. In diesem Fall ist nämlich das Verwendungsmerkmal ein funktionelles Verfahrensmerkmal, das schon von der Kategorie her mit den anderen Merkmalen (Schritten) des Verfahrens vergleichbar ist. Die Übertragung der Lehre von T 69/85 oder des Absatzes C-III, 4.8 der Richtlinien auf den vorliegenden Fall sei daher nicht möglich.

4. Chemische Erfindungen

4.1 Neuheit chemischer Verbindungen

Im Verfahren **T 990/96** (ABI. EPA 1998, 489) mußte untersucht werden, ob das strittige Merkmal, das eigentlich für einen **bestimmten Grad der chemischen Reinheit** (insbesondere der Diastereomeren-Reinheit) stand, ein "neues Element" war, das dem beanspruchten Gegenstand Neuheit verlieh.

Die Kammer stellte fest, es gehöre zum allgemeinen Fachwissen, daß jede mittels einer chemischen Reaktion erhaltene chemische Verbindung in der Regel aus verschiedenen Gründen, z. B. bedingt durch Nebenreaktion oder eine unvollständige Umwandlung der Ausgangsstoffe, Verunreinigungen enthalte und es aus thermodynamischen Gründen

3.2 Use of process

In **T 848/93** the application claimed a process which differed from the prior art only in its use. The examining division had understood the claim to mean that the process claimed was suitable for the use described, and had considered that it lacked novelty because the process known in the prior art was also suitable for that use, even if this was not expressly stated.

The board did not agree: if a claim concerned eg an apparatus which differed from a known apparatus only as regards the use indicated, then the use was not an apparatus feature. This meant that the two pieces of apparatus were identical in terms of structure. If the known apparatus was suitable for the claimed use, the application lacked novelty. If the claim was directed to an object, a substance or a composition, the same applied. If however the claim was for a process, the situation was not comparable. In such a case, the use feature was a functional process feature comparable in category with the other features (steps) of the process. The teaching of T 69/85 or Guidelines C-III, 4.8 was therefore not transferable to the present case.

4. Chemical inventions

4.1 Novelty of chemical compounds

In case **T 990/96** (OJ EPO 1998, 489), it had to be examined whether the feature under dispute, which in fact represented a **specific degree of chemical purity** (in particular diastereomeric purity) constituted a "new element" imparting novelty to the claimed subject-matter.

The board stated that it was common general knowledge that any chemical compound obtained by a chemical reaction would normally contain impurities for various reasons, such as side-reactions, incomplete conversion of starting materials, etc., and that it was not possible for thermodynamical reasons to obtain a compound, which was – in the strict

3.2 Utilisation d'un procédé

Dans la décision **T 848/93**, la demande revendiquait un procédé qui ne se distinguait de l'état de la technique que par son utilisation. La division d'examen avait compris la revendication en ce sens que le procédé revendiqué se prêtait à l'utilisation décrite, et elle avait estimé qu'elle n'était pas nouvelle, étant donné que le procédé connu de l'état de la technique convenait également à cette utilisation, même si elle n'était pas indiquée expressément.

La chambre n'a pas été de cet avis : si une revendication concerne par exemple un dispositif qui ne diffère d'un dispositif connu par une publication antérieure qu'en ce que son utilisation est indiquée, cette utilisation ne constitue pas une caractéristique du dispositif. Cela signifie que les deux dispositifs sont identiques quant à leur structure. Si le dispositif connu se prête à l'utilisation revendiquée, il n'y a pas nouveauté. Il en va de même pour la revendication d'un objet, d'une substance et d'une composition. Or, la situation est toute différente lorsque la revendication a trait à un procédé. Dans ce cas, la caractéristique tenant à l'utilisation est en effet une caractéristique fonctionnelle du procédé qui, rien qu'en raison de sa catégorie, est comparable aux autres caractéristiques (étapes) du procédé. L'enseignement de la décision T 69/85 ou du point C-III, 4.8 des Directives ne peut dès lors s'appliquer à la présente espèce.

4. Inventions dans le domaine de la chimie

4.1 Nouveauté des compositions chimiques

Dans l'affaire **T 990/96**, (JO OEB 1998, 489) il y avait lieu d'examiner si la caractéristique litigieuse, qui représentait en fait un **degré spécifique de pureté chimique** (pureté diastéréoisomérique notamment) constituait un "élément nouveau" conférant à l'objet revendiqué un caractère de nouveauté.

La chambre a déclaré qu'il était bien connu que, pour différentes raisons (réactions secondaires, transformation incomplète des matériaux de départ, etc.), tout composé chimique résultant d'une réaction chimique contient normalement des impuretés et que, pour des raisons de thermodynamique, il n'est pas possible d'obtenir un composé absolument

nicht möglich sei, eine – im engen Wortsinn – völlig reine, d. h. von jeglicher Verunreinigung freie Verbindung herzustellen. Für einen Fachmann auf dem Gebiet der präparativen organischen Chemie sei es daher üblich, eine nach einem bestimmten Herstellungsverfahren erzeugte Verbindung je nach Bedarf – etwa als Probe für Analysezwecke – (weiter) zu reinigen. Herkömmliche Verfahren zur Reinigung niedermolekularer organischer Reaktionsprodukte wie Umkristallisation, Destillation oder Chromatographie gehörten zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns. Daraus folge, daß ein Dokument, das eine niedermolekulare chemische Verbindung und ihre Herstellung offenbare, diese Verbindung in der Regel **in allen** vom Fachmann gewünschten **Reinheitsgraden** im Sinne von Artikel 54 EPU der Öffentlichkeit zugänglich mache.

Es könne allerdings Ausnahmefälle geben, die einen anderen Schluß zuließen. Eine solche Ausnahme könne gegeben sein, wenn nachgewiesen werde, daß aller Wahrscheinlichkeit nach alle früheren Versuche, mittels herkömmlicher Reinigungsverfahren einen bestimmten Reinheitsgrad zu erzielen, fehlgeschlagen seien. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß nach der Beweislage kein solcher Ausnahmefall vorlag.

4.2 Auswahl eines Teilbereichs

In der Sache **T 563/95** hatte die Kammer neben verschiedenen Argumenten auch die Behauptung des Beschwerdegegners (Einsprechenden) zu prüfen, wonach absolute Gewißheit nicht das richtige Kriterium für die Neuheit sei. Die Kammer hielt diese Behauptung nicht für überzeugend. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern müsse sich der beanspruchte Gegenstand, um als vorweggenommen zu gelten, unmittelbar und eindeutig aus dem Stand der Technik herleiten lassen. Im hier vorliegenden Fall sei zwar die Wahrscheinlichkeit groß, daß das Polymer nach D1 die in Anspruch 1 des Streitpatents definierten Anforderungen an die Verteilung der Teilchengrößen erfülle, doch bleibe ein deutlicher Unsicherheitsbereich. Um diesen Einwand zu entkräften, berief sich der Beschwerdegegner auf das in der Entscheidung **T 26/85** unter Nummer 9 der Entscheidungsgründe aufgestellte Kriterium, "ob es der Fachmann aufgrund der technischen Gegebenheiten ernsthaft in Betracht zöge, die tech-

sense – completely pure, ie totally free of any impurity. It was, therefore, common practice for a person skilled in the art of preparative organic chemistry to (further) purify a compound obtained in a particular chemical manufacturing process according to the prevailing needs and requirements, eg in samples for analytical purposes. Conventional methods for the purification of low molecular organic reaction products such as recrystallisation, distillation, chromatography, etc., which could normally be successfully applied in purification steps, were within the common general knowledge of those skilled in the art. It followed that, in general, a document disclosing a low molecular chemical compound and its manufacture made this compound available to the public within the meaning of Article 54 EPC in **all grades of purity** as desired by a person skilled in the art.

Exceptional situations could exist which could justify a different conclusion. One such exceptional situation could be a situation where it was proved on the balance of probabilities that all prior attempts to achieve a particular degree of purity by conventional purification processes had failed. The board came to the conclusion that no evidence was available that the present case related to this exceptional situation.

4.2 Selection of sub-ranges

In **T 563/95**, among several arguments, the board had to consider the respondent's (opponent's) argument that absolute certainty was not the right criterion for novelty. In the board's view this was unconvincing. Indeed it is well established practice of the boards of appeal that in order to be anticipated the claimed subject-matter must be directly and unambiguously derivable from the prior art. In the present case, although the probability might be high that the polymer used according to D1 met the particle size distribution characteristics required by claim 1, there remained a distinct margin of uncertainty. In order to overcome this insufficiency, the respondent sought to rely on the criterion "whether the person skilled in the art would in the light of the technical facts seriously contemplate applying the technical teaching of the prior art document in the range of overlap", as argued in point 9 of the reasons of **T 26/85**. However, as stressed by the board in the present case, this criterion was used in that decision in connection

pur – au sens strict du terme –, c'est-à-dire totalement exempt d'impuretés. C'est pourquoi, en chimie organique de synthèse, il est de pratique courante pour l'homme du métier de (continuer à) purifier un composé obtenu selon un procédé chimique particulier jusqu'à ce qu'il atteigne le degré de pureté requis, par exemple dans des échantillons destinés à l'analyse. Les méthodes classiques de purification des produits de réactions organiques de faible pouvoir moléculaire (recrystallisation, distillation, chromatographie, etc.) qui, normalement, peuvent être appliquées avec succès dans les procédés de purification, font partie des connaissances générales de l'homme du métier. Il en résulte donc que, de manière générale, un document divulguant un composé chimique de faible poids moléculaire et sa préparation rend ce composé accessible au public au sens de l'article 54 CBE, et ce **dans tous les degrés de pureté** souhaités par l'homme du métier.

Il peut exister des circonstances exceptionnelles justifiant une conclusion différente. Cela pourrait notamment être le cas lorsqu'il a été prouvé que selon toute probabilité ("balance de probabilités"), toutes les tentatives antérieures d'obtenir un degré de pureté donné en appliquant des procédés de purification classiques ont échoué. La chambre a conclu que rien ne permettait d'affirmer qu'il existait en l'espèce de telles circonstances exceptionnelles.

4.2 Sélection d'une partie d'un domaine

Dans la décision **T 563/95**, la chambre devait examiner plusieurs arguments, et notamment celui de l'intimé (opposant), selon lequel la certitude absolue n'est pas le critère qu'il convient d'appliquer à la nouveauté. La chambre a estimé que cet argument n'était pas convaincant. En effet, selon la pratique bien établie des chambres de recours, l'objet revendiqué est antériorisé s'il peut être déduit directement et sans ambiguïté de l'état de la technique. En l'espèce, bien qu'il fût très probable que le polymère utilisé selon le document D1 ait répondu aux caractéristiques de répartition granulométrique requises par la revendication 1, il restait une nette marge d'incertitude. Afin de lever cette objection, l'intimé a cherché à se fonder sur le critère selon lequel "l'on devrait se demander si l'homme du métier, connaissant les données techniques, aurait envisagé sérieusement de mettre en application l'enseignement technique du document antérieur dans la plage de valeurs commune", comme énoncé

nische Lehre des bekannten Dokuments im Überschneidungsbereich anzuwenden". Dieses Kriterium war jedoch, wie die Kammer betonte, in jener Entscheidung in einem völlig anderen Zusammenhang verwendet worden. Im damaligen Fall habe der Stand der Technik ausdrücklich eine begründete Feststellung enthalten, die den Fachmann, der die besondere Anwendung der betreffenden Erfindung in Betracht zog, eindeutig davon abgehalten hätte, im Überschneidungsbereich zu arbeiten (vgl. Nr. 13 der Entscheidungsgründe). Der Fall sei also ganz anders gelagert gewesen als der hier vorliegende, bei dem das wichtige Merkmal der Teilchengrößenverteilung in D1 weder erwähnt noch auch nur nahegelegt werde.

Der Beschwerdegegner brachte ferner vor, daß es sich bei der beanspruchten Erfindung um eine nicht neue Auswahl aus dem Offenbarungsgehalt von D1 handle, weil sie zwei der drei in den Entscheidungen T 279/89 und T 198/84 aufgestellten Kriterien nicht erfülle, nämlich daß die Auswahl eng sein und genügend Abstand von dem im Stand der Technik bevorzugten Bereich haben müsse. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß zwar ein Großteil aller bekannten Polymere die Anforderungen an die Verteilung der Teilchengröße gemäß Anspruch 1 erfüllten, dies hier aber nicht von Bedeutung sei. Da das Merkmal "Verteilung der Teilchengröße" im Stand der Technik als frei verfügbarer Parameter nicht offenbart sei oder auch nur nahegelegt werde, handle es sich bei diesem Merkmal nicht um eine "Auswahl". Mithin kämen die in den oben genannten Entscheidungen definierten Kriterien für die Neuheit einer "Auswählerfindung" hier nicht zur Anwendung.

In der Sache **T 610/96** beanspruchte der Patentinhaber/Beschwerdegegner ein magnetoresistives Material, das dünne magnetische und nichtmagnetische Filmschichten umfaßte. Die Kammer sah die beanspruchten Bereiche, die die Zusammensetzung dieser Schichten definierten, als enge Auswahl aus der allgemeinen Offenbarung der Vorveröffentlichung D10 an, die sich mit den dort bevorzugten Unterbereichen nicht überschneide und eine spezielle nichtmagnetische Schicht aus einer Gruppe möglicher Schichten gezielt auswähle. Diese Auswahl habe auch genügend Abstand von den konkreten Ausführungsbeispielen nach D10. Außerdem sei das beanspruchte Material andere Eigenschaften der magnetischen Widerstandsänderung auf, so daß der spezielle Unterbereich nicht bloß einen willkürlichen Teil aus der

with a completely different situation, where the prior art expressly contained a reasoned statement dissuading the person skilled in the art from working in the range of overlap, when envisaging the specific application of the invention there under discussion (see point 13 of the reasons). This situation was completely different from the present one, where the important feature of the particle size distribution was not even mentioned or suggested in D1.

The respondent's further argument was that the claimed invention amounted to a non-novel selection from the disclosure of D1, because it did not meet two out of three criteria established in T 279/89 and T 198/84, namely those that the selection should be narrow and sufficiently far removed from the preferred range of the prior art. The board held that while it might be true that quite a high percentage of the known polymer lots met the particle size distribution characteristics of claim 1, this was not a relevant fact here. Since the feature "particle size distribution" was not disclosed or at least suggested in the prior art as being a parameter which was available, this feature did not amount to a "selection". Hence the criteria for the novelty of a "selection invention" set out in the aforementioned decisions did not apply here.

In **T 610/96** the patentee/respondent claimed a magnetoresistive material comprising magnetic and non-magnetic metallic thin film layers. The board found that the claimed ranges defining the composition of said layers must be considered as a narrow selection of the generic disclosure of prior art document D10 which did not overlap with the sub-ranges preferred in D10 and which further selected a specific non-magnetic layer among a group of possible layers. This selection was also sufficiently far removed from the specific examples of D10. Furthermore, the claimed material showed different characteristics of the magnetoresistance change, so that the specific sub-range was not simply an arbitrary part of the generic disclosure of D10, but was of a different nature and therefore novel. The criteria for selec-

au point 9 des motifs de la décision T 26/85. Toutefois, comme l'a souligné la chambre dans la présente affaire, ce critère avait été utilisé dans la décision précitée dans une situation tout à fait différente, où l'état de la technique contenait expressément un énoncé argumenté dissuadant l'homme du métier qui envisagerait l'application particulière de l'invention en cause d'utiliser la plage commune (cf. point 13 des motifs). Cette situation était totalement différente de la présente affaire, où l'importante caractéristique de la répartition granulométrique n'était pas même mentionnée ou suggérée dans le document D1.

L'intimé a également fait valoir que l'invention revendiquée équivalait à une sélection non nouvelle opérée dans l'enseignement du document D1, étant donné qu'elle ne remplissait pas deux des trois critères fixés dans les décisions T 279/89 et T 198/84, à savoir que la sélection doit être limitée et suffisamment éloignée de la plage de valeurs préférée de l'état de la technique. La chambre a estimé que s'il pouvait être exact qu'un pourcentage assez élevé des parties de polymères connues répondait aux caractéristiques de répartition granulométrique de la revendication 1, ce fait n'était pas pertinent en l'espèce. La caractéristique de la "répartition granulométrique" n'ayant pas été divulguée, ou du moins suggérée dans l'état de la technique comme paramètre disponible, cette caractéristique ne constituait pas une "sélection". Par conséquent, les critères de nouveauté d'une "invention de sélection" exposés dans les décisions précitées n'étaient pas applicables en l'espèce.

Dans la décision **T 610/96**, le titulaire du brevet/intimé revendiquait un matériau magnétorésistant comprenant de fines couches de film métallique magnétiques et amagnétiques. La chambre a estimé que les plages de valeurs revendiquées définissant la composition desdites couches devaient être considérées comme une sélection limitée de l'enseignement générique du document antérieur D10 qui ne recouvrait pas les sous-plages de valeurs préférées dans le document D10 et qui en outre retenait une couche amagnétique spécifique choisie dans un groupe de couches possibles. Cette sélection était aussi suffisamment éloignée des exemples spécifiques donnés dans le document D10. De plus, le matériau revendiqué présentait différentes caractéristiques de la variation de la magnétorésistance, de sorte que la

allgemeinen Offenbarung der Entgegenhaltung D10 darstelle, sondern anders geartet und damit neu sei. Die in der Entscheidung T 279/89 aufgestellten Kriterien für die Neuheit von Auswählerfindungen seien damit erfüllt. Da zudem eine Textpassage in D10 so verstanden werden könnte, daß sie den Fachmann von einer Anwendung des Konzepts von D10 in dem im Streitpatent beanspruchten Unterbereich abhielte, hätte er eine Anwendung der Lehre von D10 in diesem Bereich nicht ernsthaft in Betracht gezogen (siehe T 26/85, ABI. EPA 1990, 22, Nr. 9).

tion inventions set out in T 279/89 were thus satisfied. Moreover, since a passage of D10 might be seen as a statement dissuading the skilled person from applying the concept of D10 in the sub-range of the contested patent, the person skilled in the art would not seriously contemplate applying the teaching of D10 in this range (see T 26/85, OJ EPO 1990, 22, point 9).

sous-plage de valeurs spécifique n'était pas qu'une simple partie arbitraire de l'enseignement générique du document D10, mais qu'elle était bien d'une nature différente et, de ce fait, nouvelle. Les critères applicables aux inventions de sélection fixés dans la décision T 279/89 étaient donc remplis. De surcroît, puisqu'un passage du document D10 pouvait être considéré comme un énoncé dissuadant l'homme du métier d'appliquer le concept du document D10 à la sous-plage de valeurs du brevet attaqué, l'homme du métier n'envisagerait pas sérieusement de mettre en application l'enseignement du document D10 dans cette plage de valeurs (cf. T 26/85, JO OEB 1990, 22, point 9).

5. Unschädliche Offenbarungen

5.1 Ereignisse vor dem Prioritätstag

In der Sache **T 377/95** (ABI. EPA 1999, 11) wurde der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Wenn einer europäischen Patentanmeldung eine Priorität zuerkannt wird, ist dann für die Zwecke des Artikels 55 (1) EPÜ die Frist von 6 Monaten "vor Einreichung der europäischen Patentanmeldung" vom Tag der Einreichung der prioritätsbegründenden Anmeldung (Prioritätstag) oder vom tatsächlichen Einreichungstag der europäischen Patentanmeldung an zu berechnen?

Diese Frage ließ sich weder aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA noch aus den vorbereitenden Arbeiten, noch mit anderen Mitteln zur Auslegung internationaler Verträge beantworten. Da sie von grundlegender Bedeutung ist, beschloß die Kammer, sie der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

In der Entscheidungsbegründung setzte sich die Kammer mit der restriktiven Auslegung des Artikels 55 (1) EPÜ auseinander, der zufolge die Frist von 6 Monaten vom tatsächlichen Einreichungstag der europäischen Patentanmeldung an zu berechnen ist. Daneben prüfte sie auch, ob man dem Artikel 55 (1) EPÜ einen breiteren Geltungsbereich zuerkennen könnte, indem man die Sechsmonatsfrist vom Prioritätstag der späteren europäischen Anmeldung an berechnet. Diese beiden konträren Auffassungen waren in einem schweizerischen Urteil und einem deutschen Beschluß auf der einen und einem niederländischen Urteil auf der anderen Seite vertreten worden.

5. Non-prejudicial disclosures

5.1 Events prior to priority date

In **T 377/95** (OJ EPO 1999, 11), the following question was referred to the Enlarged Board of Appeal:

For the purposes of Article 55(1) EPC, in the case where a priority is recognised for a European patent application, is the time period of six months "preceding the filing of the European patent application" to be calculated from the date of filing of the priority application (the priority date) or from the date of the actual filing of the European patent application?

The answer to this question could not be found in the case law of the boards of appeal of the EPO, in the travaux préparatoires or with the help of other tools for interpreting international treaties. Since the question is a fundamental question the board decided to refer it to the Enlarged Board of Appeal.

In its reasoning the board considered the restrictive interpretation of Article 55(1) EPC according to which the starting point for the calculation of the time period of six months is the actual filing date of the European patent application. It also considered whether Article 55(1) EPC could be given an extended scope of application by calculating the six-months period from the priority date of the subsequent European application. These opposite views had been expressed in Swiss and German decisions, on the one hand, and in a Dutch decision, on the other.

5. Divulgations non opposables

5.1 Événements survenus avant la date de priorité

Dans la décision **T 377/95** (JO OEB 1999, 11), la question suivante a été soumise à la Grande Chambre de recours :

Aux fins de l'article 55(1) CBE, lorsqu'une priorité est reconnue à une demande de brevet européen, la période de six mois "avant le dépôt de la demande de brevet européen" doit-elle être calculée à partir de la date de dépôt de la demande fondant la priorité (date de priorité) ou à partir de la date à laquelle la demande de brevet européen a été réellement déposée ?

Ni la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, ni les Travaux préparatoires, ni d'autres instruments d'interprétation des traités internationaux n'ont permis de répondre à cette question. Vu son importance fondamentale, la chambre a décidé de la soumettre à la Grande Chambre de recours.

Dans l'exposé de ses motifs, la chambre a examiné l'interprétation restrictive de l'article 55(1) CBE, selon laquelle le délai de six mois est calculé à compter de la date de dépôt réelle de la demande de brevet européen. Elle a également examiné s'il était possible d'étendre le champ d'application de l'article 55(1) CBE en calculant le délai de six mois à compter de la date de priorité de la demande européenne ultérieure. Ces vues divergentes avaient été émises dans des décisions suisse et allemande, d'une part, et dans une décision néerlandaise, d'autre part.

Die Kammer wies darauf hin, daß eine restriktive Auslegung gegen die Pariser Verbandsübereinkunft und das EPÜ verstoßen könnte, weil dann das in Artikel 87 EPÜ verankerte Prioritätsrecht aus der ersten Anmeldung nicht garantiert werden könne.

D. Erfindersische Tätigkeit

1. Nächstliegender Stand der Technik – Wahl des nächstkommenden Ausgangspunktes

In T 870/96 vertrat die Kammer die Auffassung, daß ein gattungsmäßig anderes Dokument normalerweise nicht als realistischer Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfindersischen Tätigkeit in Betracht gezogen werden kann. Bei dem Versuch, die Fähigkeiten und das Verhalten eines Fachmanns bei dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz zu bewerten, sollte als nächstliegender Stand der Technik derjenige als "Sprungbrett" gewählt werden, von dem aus der Fachmann **realistischerweise** im Hinblick auf die gegebenen "Umstände" der beanspruchten Erfindung genommen hätte, sofern dies aus einem Dokument des Standes der Technik abgeleitet werden kann. Daher sollte aus den gegebenen "Umständen" Aspekte, wie der Bezeichnung des Gegenstands der Erfindung, der Formulierung der ursprünglichen Aufgabe und der beabsichtigten Verwendung sowie der zu erzielenden Wirkungen generell mehr Gewicht beigemessen werden als einer Höchstzahl identischer technischer Merkmale.

2. Nachweis erfindersischer Tätigkeit

2.1 Kombinationserfindungen

In der Sache T 711/96 ging die Kammer auf die Voraussetzungen für das Vorliegen einer Kombination von Merkmalen, also einer Kombinationserfindung, ein, die im Gegensatz zu dem bloßen Vorliegen von Teilaufgaben, d. h. einer Aggregation von Merkmalen, patentrechtlich anders beurteilt wird. Das Verfahren betraf einen Schleuderdüngerstreuer mit Vorratsbehälter. Die Kammer stellte fest, daß die in der vorliegenden Sache kennzeichnenden Merkmale (a) und (b) völlig unabhängig voneinander funktionierten, so daß sich keine (kombinatorische) funktionelle Wechselwirkung ergab. Das Merkmal (a) bezog sich auf die Einstellung der Streumenge, während das Merkmal (b) auf die Einstellung der Streubreite Einfluß nahm. Obwohl die Einstellung der einen Größe (z. B. der Streubreite) die Einstellung der anderen (z. B. der Streumenge) indirekt beeinflussen konnte (z. B. bei höherer

The board pointed out that a restrictive interpretation of Article 55(1) EPC could contravene the Paris Convention and the EPC itself because then the priority right under Article 87 EPC emanating from a first application could not be guaranteed.

D. Inventive step

1. Determination of closest prior art – choice of the closest starting point

In T 870/96 the board held that a generically different document cannot normally be considered as a realistic starting point for the assessment of inventive step. When trying to evaluate a skilled person's capabilities and behaviour in the problem and solution approach, as closest prior art a "bridgehead" position should be selected, which said skilled person would have **realistically** taken under the "circumstances" of the claimed invention in so far as these circumstances can be retrieved in one item of the prior art. Consequently, among these "circumstances", aspects such as the designation of the subject matter of the invention, the formulation of the original problem and the intended use and the effects to be obtained should generally be given more weight than the maximum number of identical technical features.

2. Assessment of inventive step

2.1 Combination inventions

In T 711/96 the board considered the prerequisites for such inventions, i.e. a true combination of features as opposed to a mere aggregation of features. The case involved a centrifugal fertiliser broadcaster with a hopper. The board found that characterising features (a) and (b) functioned completely independently of each other; there was no functional interplay (combination) between them. Feature (a) concerned adjustment of distribution quantity, feature (b) that of distribution spread. Although the setting for one value (eg spread) could indirectly affect that for the other (eg quantity), in that spread and quantity could both be adjusted upwards to maintain constant distribution, the two features were not directly related. In other words, the characterising features did not necessarily influence each other, although they could do. The board therefore assessed the inventive step of the

La chambre a fait observer qu'une interprétation restrictive de l'article 55(1) CBE pourrait aller à l'encontre de la Convention de Paris et de la CBE elle-même, étant donné que dans ce cas, le droit de priorité prévu à l'article 87 CBE, né d'une première demande, ne pourrait être garanti.

D. Activité inventive

1. Etat de la technique le plus proche – Sélection du point de départ le plus proche

Dans l'affaire T 870/96, la chambre a déclaré qu'un document relevant d'un domaine générique différent ne peut normalement pas être considéré comme un point de départ réaliste pour apprécier l'activité inventive. Lorsqu'il s'agit d'apprécier les aptitudes et le comportement d'un homme du métier dans le cadre de l'"approche problème/solution", il convient de sélectionner en tant qu'état de la technique le plus proche une "tête de pont", que ledit homme du métier aurait établie **de façon réaliste** dans les "circonstances" de l'invention revendiquée, dans la mesure où celles-ci se retrouvent dans un document de l'état de la technique. Par conséquent, parmi ces "circonstances", l'on devrait en général accorder à certains aspects, tels que la désignation de l'objet de l'invention, la formulation du problème initial, ainsi que l'utilisation prévue et les effets à obtenir, plus de poids qu'à l'identité d'un nombre maximal de caractéristiques techniques.

2. Preuve de l'existence d'une activité inventive

2.1 Inventions de combinaison

Dans l'affaire T 711/96, la chambre a examiné les conditions attachées à l'existence d'une combinaison de caractéristiques, autrement dit d'une invention de combinaison, qui, en droit des brevets, est appréciée différemment de la simple présence de problèmes partiels, à savoir un agrégat de caractéristiques. Il était question d'un épandeur centrifuge comportant un réservoir d'alimentation. La chambre a constaté qu'en l'espèce, les caractéristiques a) et b) fonctionnaient de manière tout à fait indépendante l'une de l'autre, de sorte qu'il n'en résultait aucune interaction fonctionnelle (de combinaison). La caractéristique a) portait sur le réglage de la quantité à épandre, tandis que la caractéristique b) influait sur le réglage de la largeur d'épandage. Même si le réglage de l'une des données (par exemple la largeur d'épandage) pouvait indirectement influencer le réglage de

Streubreite konnte die Streumenge höher eingestellt werden, damit eine konstante Streustärke beibehalten wurde), ergab sich keine direkte Beziehung zwischen den entsprechenden Merkmalen. Die kennzeichnenden Merkmale konnten einander somit beeinflussen, mußten aber nicht. Daher betrachtete die Kammer jedes der Merkmale (a) und (b) für die Frage der erfinderischen Tätigkeit für sich und hielt beide Teilaufgaben für naheliegend.

2.2 Berücksichtigung von Merkmalen

Nach der ständigen Rechtsprechung muß die Lösung der in dem relevanten Anspruch gestellten technischen Aufgabe über den gesamten angegebenen Bereich der Ausführung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Darüber hinaus sind Merkmale, die nicht zur Lösung der in der Beschreibung gestellten Aufgabe beitragen, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einer Kombination von Merkmalen nicht zu berücksichtigen (T 37/82, ABI. EPA 1984, 71). In **T 589/95** erstreckte sich die Lösung der technischen Aufgabe auf einen Verwendungsbereich, in dem sich das betreffende Problem zugegebenermaßen in der Praxis nicht stellt. Daraus folgt, daß für einen solchen Bereich die Merkmale der Lösung nicht zur Lösung der technischen Aufgabe beitragen. Daher können die Merkmale der Lösung bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden. Kurz gesagt, es liegt dann keine erfinderische Tätigkeit vor, wenn bei einer bekannten Verwendung eine unübliche Variante eines Merkmals einer ansonsten für diese Verwendung bekannten Kombination allein zu dem Zweck herangezogen wird, einen spezifischen Nachteil (hier: Kleben) zu vermeiden, und wenn eine solche Verwendung sich dabei auf einen bestimmten Bereich erstreckt, in dem der Nachteil bekanntlich nicht auftritt.

2.3 Disclaimer

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist es in Fällen einer Überschneidung des generell beanspruchten mit einer zufälligen Vorwegnahme im Stand der Technik zulässig, den Inhalt einer solchen Vorwegnahme durch Disclaimer aus dem Umfang des Anspruchs auszuschließen, auch wenn er in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart war. Jedoch kann mit dem Instrument des Disclaimers eine sich

two features separately, and concluded that both partial problems were obvious.

2.2 Consideration of features

In accordance with the established case law the solution of the technical problem set out in the relevant claim must involve an inventive step over the whole defined area of its performance. Furthermore, features which do not contribute to the solution of the problem set out in the description are not to be considered in assessing inventive step of a combination of features (T 37/82, OJ EPO 1984, 71). In **T 589/95** the terms of the solution of the technical problem extended into an area of use where it had been admitted that the relevant problem was known not to arise in practice. It follows from this that for such an area the features of the solution do not contribute to the solution of the technical problem. Therefore, the features of the solution cannot be taken into account in the assessment of inventive step. In summary, it cannot involve an inventive step to provide, in a known use, an unusual variant of one integer of a combination otherwise known for that use, for the sole purpose of avoiding a particular disadvantage (here, sticking) under circumstances which extend such use to a discrete area in which the disadvantage was already known not to arise.

2.3 Disclaimer

According to established board of appeal case law, in cases where what is claimed in general overlaps with an incidental anticipation in the prior art, it is permissible to exclude the content of such an anticipation from the scope of the claim by means of a disclaimer, even if it is not disclosed in the original application. However, a disclaimer can be used to make an inventive teaching which accidentally overlaps with the state of the art

l'autre (la quantité à épandre), de sorte que, par exemple, la quantité à épandre pouvait être accrue en cas d'augmentation de la largeur d'épandage afin de maintenir une même force d'épandage, il n'y avait aucune relation directe entre les caractéristiques correspondantes. Si ces caractéristiques pouvaient s'influencer mutuellement, tel ne devait pas nécessairement être le cas. En conséquence, la chambre a examiné séparément chacune des caractéristiques a) et b) aux fins de l'appréciation de l'activité inventive et conclu que les deux problèmes partiels étaient évidents.

2.2 Prise en considération de caractéristiques

Conformément à la jurisprudence constante, la solution du problème technique énoncée dans la revendication pertinente doit impliquer une activité inventive dans l'ensemble du domaine d'application qui a été défini. En outre, les caractéristiques qui ne contribuent pas à résoudre le problème exposé dans la description ne doivent pas être prises en considération, lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive d'une combinaison de caractéristiques (T 37/82, JO OEB 1984, 71). Dans l'affaire **T 589/95**, les termes de la solution apportée au problème technique s'étendaient à un domaine d'application, où il était admis que le problème en question ne se posait pas dans la pratique. Il s'ensuit que pour ce domaine, les caractéristiques de la solution ne contribuent pas à résoudre le problème technique. Aussi les caractéristiques de la solution ne sauraient-elles être prises en considération pour apprécier l'activité inventive. En résumé, il n'y a aucune activité inventive dans le fait de fournir, dans le cadre d'une utilisation connue, une variante inhabituelle d'une entité d'une combinaison par ailleurs connue pour cette utilisation, aux seules fins d'éviter un inconvénient particulier (en l'occurrence le collage), et ce en étendant cette utilisation à un domaine séparé, où l'on savait déjà que cet inconvénient ne se présente pas.

2.3 Disclaimer

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, lorsque ce qui est revendiqué d'une manière générale se recoupe partiellement avec une antériorisation fortuite dans l'état de la technique, il est permis d'exclure le contenu d'une telle antériorisation, au moyen d'un disclaimer, de la portée d'une revendication, même s'il n'est pas divulgué dans la demande initiale. Toutefois, si un disclaimer peut être utilisé pour

mit dem Stand der Technik überschneidende erfinderische Lehre neu, nicht aber eine naheliegende Lehre erfinderisch gemacht werden (T 170/87, ABI. EPA 1989, 441, T 434/92). In T 871/96 vertrat die Kammer daher die Auffassung, daß die Einschränkung aufgrund des Disclaimers bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bedeutungslos sei. Aus diesem Grund müsse die Erfindung ohne Lücke zwischen dem beanspruchten Gegenstand und dem durch einen Disclaimer herausgeschnittenen Teil des ursprünglichen Gegenstands einheitlich die zugrundeliegende technische Aufgabe lösen.

2.4 Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im medizinischen Bereich

In T 913/94 bezieht sich die Erfindung auf die Verwendung eines spezifischen Wirkstoffs bei der Zubereitung eines Arzneimittels gegen Gastritis. Obwohl es sich bei Gastritis und Geschwüren um verschiedene Krankheiten handelt, weisen sie nach Auffassung der Kammer in bezug auf ihre verursachenden Faktoren gemeinsame Aspekte auf. Die Tatsache, daß zwei verschiedene Krankheiten denselben Ursprung haben oder durch dieselben verursachenden Faktoren hervorgerufen werden, ist an sich aber kein Grund, der zweiten therapeutischen Anwendung eines bekannten Stoffes die erfinderische Idee abzusprechen. Im vorliegenden Fall hatte die Kammer untersucht, ob man bei einem Arzneimittel gegen Geschwüre davon ausgegangen wäre, daß es auch gegen Gastritis wirksam sei. Sie gelangte zu folgendem Schluß: Wenn bekannt ist, daß die Anzeichen der zweiten schwereren Krankheit (Geschwür) auch bei der ersten Krankheit auftreten, und wenn diese zuverlässig begründete Annahme nicht widerlegt wurde, würde die Wirkung eines Arzneimittels gegen die schwerere Krankheit auch eine Wirkung gegen die weniger schwere Krankheit bereits nahelegen. Daher ist der genannte Wirkstoff für die Behandlung von experimentell induzierten Geschwüren bekannt; seine Verwendung für die Zubereitung eines Arzneimittels zur Behandlung von Gastritis beruht nicht auf einer erfinderischen Idee.

2.5 Beispiele für die Verneinung der erfinderischen Tätigkeit – technisch nicht relevante Änderungen

In T 72/95 (siehe dazu auch T 157/97 und T 176/97) verwies die Kammer auf T 119/82, ABI. EPA, 1984, 217, in der festgestellt worden war, daß bei nachteiligen Änderungen keine erfinderische Tätigkeit vorliegt, wenn der

novel, but it cannot make an obvious teaching inventive (see T 170/87, OJ EPO 1989, 441, T 434/92). In T 871/96 the board held that the limiting clause represented by the disclaimer was therefore meaningless in assessing the inventive step. For this reason, the invention without discontinuities between the claimed subject-matter and that part of the original subject-matter excised by way of a disclaimer has to solve uniformly what is regarded as the underlying technical problem.

2.4 Assessment of inventive step in the medical field

In T 913/94 the invention related to the use of a specific agent in the preparation of a medicament against gastritis. In the board's view, though gastritis and ulcers were distinct diseases, they had common aspects in relation to their causative factors. However, the fact that two distinct diseases had the same origin or were elicited by the same causative factors, was not in itself a reason to deny the inventive merit of the second therapeutic application of a known substance. In the case in point the board investigated whether an anti-ulcer medicament would also have been expected to be active against gastritis. It arrived at the conclusion that if the manifestations of the second more serious disease (ulcer) were known to run through the manifestations of the first disease, and this assumption, reliably substantiated, was not refuted, then the activity of a medicament against the more serious disease would strongly suggest an effect against the less serious one as well. Thus, said agent was known for the treatment of an experimentally induced ulcer; its use for the preparation of a medicament for the treatment of gastritis did not involve any inventive merit.

2.5 Examples of the denial of inventive step – Non-functional modifications

In T 72/95 (see also T 157/97 and T 176/97) the board referred to T 119/82, OJ EPO 1984, 217, in which it was stated that disadvantageous modifications did not involve an inventive step if the skilled person

rendre nouveau un enseignement inventif qui se recoupe par hasard avec l'état de la technique, il ne peut pas rendre inventif un enseignement évident (cf. T 170/87, JO OEB 1989, 441, T 434/92). Dans l'affaire T 871/96, la chambre a donc estimé que la restriction apportée par le disclaimer était sans intérêt pour l'appréciation de l'activité inventive. Aussi l'invention à examiner sans discontinuité entre l'objet revendiqué et la partie de l'objet initial exclue par le disclaimer doit-elle résoudre uniformément ce qui est considéré comme étant le problème technique qui la sous-tend.

2.4 Appréciation de l'activité inventive dans le domaine médical

Dans l'affaire T 913/94, l'invention portait sur l'utilisation d'un agent spécifique dans la préparation d'un médicament contre la gastrite. De l'avis de la chambre, même si la gastrite et l'ulcère sont des maladies distinctes, elles présentent des points communs quant à leur étiologie. Toutefois, le fait que ces deux maladies distinctes aient la même origine ou soient provoquées par les mêmes facteurs n'est pas en soi une raison de nier l'activité inventive de la deuxième application thérapeutique d'une substance connue. En l'espèce, la chambre a examiné si l'on pouvait attendre d'un médicament contre l'ulcère qu'il agisse également contre la gastrite. Elle a conclu que si la seconde maladie plus grave (ulcère) présente les mêmes symptômes que la première maladie, et si cette supposition est bien étayée et n'est pas réfutée, tout porte à croire qu'un médicament agissant contre la maladie plus grave agit également contre la maladie moins grave. Aussi ledit agent est-il connu pour le traitement d'un ulcère provoqué au cours d'une expérience. Par conséquent, son utilisation en vue d'obtenir un médicament destiné à traiter la gastrite n'implique aucune activité inventive.

2.5 Exemples de négation de l'existence d'une activité inventive – Modifications non fonctionnelles

Dans l'affaire T 72/95 (cf. également T 157/97 et T 176/97), la chambre s'est référée à la décision T 119/82 (JO OEB 1984, 217), selon laquelle des modifications désavantageuses n'impliquent aucune activité inven-

Fachmann diese Nachteile klar vorhersehen konnte und diese vorhersehbaren Nachteile nicht durch einen unerwarteten technischen Vorteil aufgewogen wurden. In der vorliegenden Entscheidung vertrat die Kammer die Auffassung, daß ähnliche Überlegungen auch für technisch nicht relevante Änderungen gälten. Werde eine bekannte Vorrichtung durch Hinzufügen eines Merkmals ohne technische Funktion verändert, so könne diese Änderung nicht erfinderisch sein. Technisch nicht relevante Änderungen seien auch für die erfinderische Tätigkeit nicht relevant, auch wenn der Fachmann nie an eine solche Änderung denken würde. Die Kammer müsse aber prüfen, ob es eine technische Funktion gebe, die angeblich für die erfinderische Tätigkeit relevant sei.

could clearly predict these disadvantages, and if these predictable disadvantages were not compensated by any unexpected technical advantage. In this decision the board held that similar considerations applied to technically non-functional modifications. If a known device was modified by adding a feature which had no technical function, this modification could not contribute to inventive step. Technically non-functional modifications were irrelevant to inventive step, even if the skilled person would never think of such a modification. However, the board was under an obligation to assess the existence of a technical function alleged to be relevant to inventive step.

tive, si l'homme du métier était à l'évidence en mesure de prévoir ces inconvénients, et si ces inconvénients prévisibles ne sont pas compensés par un avantage technique imprévu. En l'espèce, la chambre a estimé que ces considérations s'appliquent également aux modifications non fonctionnelles sur le plan technique. Si un dispositif connu est modifié par adjonction d'une caractéristique dépourvue de toute fonction technique, pareille modification ne saurait apporter de contribution à l'activité inventive. Des modifications non fonctionnelles sur le plan technique sont dénuées de pertinence aux fins de l'activité inventive, même si l'homme du métier n'aurait jamais eu l'idée de procéder à une telle modification. La chambre est toutefois tenue d'apprécier l'existence d'une fonction technique dont il est allégué qu'elle est pertinente aux fins de l'activité inventive.

II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG

A. Ausreichende Offenbarung

In **T 718/96** stellte die Kammer fest, daß, auch wenn mangelnde Ausführbarkeit nach Artikel 57 EPÜ mit der Begründung beanstandet werden könnte, eine nicht ausführbare Erfindung sei gewerblich nicht anwendbar, die Stützung dieses Einwands auf Artikel 83 bzw. Artikel 100 b) EPÜ angezeigt ist, da sich diese Vorschriften mit der Ausführbarkeit speziell befassen.

1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebende Teile der Anmeldung

Das Streitpatent in der Sache **T 512/94** umfaßte ein Hybridom, mit dessen Hinterlegung sichergestellt werden sollte, daß die beanspruchte Erfindung ausreichend offenbart wurde. Das hinterlegte Hybridom produzierte OKT10, das anspruchsgemäß mit etwa 95 % der menschlichen Thymozyten, 5 % der T-Zellen und 10 % der E-Rosetten-negativen peripheren mononukleären Zellen reagieren sollte. Eine isolierte Betrachtung des Anspruchs hätte dazu geführt, daß die erste Zahl mehr oder weniger als Variable und die folgenden Zahlen als feste Zahlen angesehen würden. Die Kammer betonte jedoch, daß ein Anspruch im Lichte der Beschreibung zu lesen sei, deren Wortlaut in diesem Fall dem Fachmann den Gedanken nahelegen würde, daß das Reaktivitätsmuster

II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION

A. Sufficiency of disclosure

In **T 718/96** the board ruled that although disclosure objections could be raised under Article 57 EPC, on the grounds that an invention which cannot be carried out is not susceptible of industrial application, they should rather be based on Article 83 or 100(b) EPC which specifically relate to the performability of inventions.

1. Parts of the application relevant for assessing sufficiency of disclosure

The patent in suit in **T 512/94** included a hybridoma which had been deposited for the purpose of ensuring that the claimed invention was adequately disclosed. The deposited hybridoma produced OKT10, which it was claimed should react with approximately 95% of human thymocytes, 5% of T cells and 10% of E-rosette negative peripheral mononuclear cells. Reading the claim in isolation would have resulted in seeing the first figure as somewhat variable, and the latter figures as fixed numbers. However, the board pointed out that a claim had to be read in the light of the description, the wording of which in this case would lead the skilled person to understand that the reactivity pattern of OKT10 to cells other than thymocytes should be very low, but

II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET

A. Caractère suffisant ou non de l'exposé

Dans l'affaire **T 718/96**, la chambre a fait observer que même si pour dénoncer l'impossibilité d'exécuter l'invention, l'on pouvait faire valoir l'article 57 CBE, en objectant qu'une invention qui ne peut être mise en oeuvre n'est pas susceptible d'application industrielle, il est préférable de fonder cette objection sur l'article 83 ou sur l'article 100b) CBE, qui portent spécifiquement sur la possibilité d'exécuter l'invention.

1. Parties de la demande pertinentes pour l'appréciation du caractère suffisant ou non de l'exposé

Dans l'affaire **T 512/94**, le brevet en litige comprenait un hybridome qui avait été déposé pour permettre un exposé suffisant de l'invention revendiquée. L'hybridome déposé produisait de l'OKT10, qui, tel qu'il était revendiqué, devait réagir avec environ 95% des thymocytes humains, 5% des cellules T et 10% des cellules mononucléaires périphériques négatives selon le test E-rosette. L'homme du métier qui aurait lu cette revendication coupée de son contexte aurait conclu que le premier chiffre peut varier quelque peu, tandis que les autres sont fixes. Toutefois, la chambre a fait observer qu'il convenait de lire une revendication à la lumière de la description, dont le texte conduirait en l'occurrence l'homme du métier à conclure que la capacité à réagir de l'OKT10 vis-à-vis

von OKT10 gegenüber anderen Zellen als Thymocyten sehr niedrig, aber nicht, daß es zwangsläufig durch eine feste Zahl identifizierbar wäre. Die Kammer hob weiter hervor, daß Zahlen, die ein biologisches Phänomen wie die Bindung von OKT10 an T-Zellen oder E-Rosetten-negative Zellen darstellen, in keinem Fall als bloße Zahlen verstanden werden sollten, da die experimentelle Variabilität technisch unvermeidlich sei. Die Erfordernisse von Artikel 83 EPÜ seien daher erfüllt.

2. Deutliche und vollständige Offenbarung

In **T 293/97** stellte die Kammer fest, daß die mangelnde Ausführbarkeit des einzigen Ausführungsbeispiels in der Streitpatentschrift ohne Bedeutung ist, wenn der allgemeine Teil der Beschreibung sonst einen Weg zur Ausführung der Erfindung mit der angestrebten Wirkung offenbart.

3. Biotechnologie

3.1 Deutliche und vollständige Offenbarung

In der Sache **T 780/95** bezog sich der Anspruch 1 auf ein Antigen (Pertactin), das durch mehrere technische Merkmale gekennzeichnet war, unter anderem durch ein Verhältnis von Prolin zu Glutaminsäure von im wesentlichen 1:1, wie durch Aminosäureanalyse bestimmt wurde. Dieses Verhältnis war ein entscheidendes Merkmal, weil es den Fachmann in die Lage versetzte festzustellen, ob er das beanspruchte Erzeugnis gewonnen hatte.

Um zu ermitteln, ob die Offenbarung ausreichend ist, prüfte die Kammer, ob ein Erzeugnis mit den in Anspruch 1 genannten technischen Merkmalen vom Fachmann ohne unzumutbare Schwierigkeiten gewonnen werden könnte, wenn er die Anweisungen des Streitpatents befolgt, die von seinem allgemeinen Fachwissen ergänzt werden können. Sie bemerkte, daß die Kennzeichnung eines Proteins durch ein Aminosäureverhältnis wie das Pro/Glu-Verhältnis nur bei hochreinen Proteinen sinnvoll sei.

Der Beschwerdeführer/Einsprechende trug vor, daß im Streitpatent keine ausreichenden Informationen enthalten seien, die es dem Fachmann ermöglichen, Pertactin bis zu einem Grad zu reinigen, daß es das in Anspruch 1 des Streitpatents genannte Pro/Glu-Verhältnis aufweist.

not that it should necessarily be identifiable by a fixed number. The board went on to point out that, in any case, figures representative of a biological phenomenon such as the binding of OKT10 with T cells or E-rosette negative cells should never be understood as straight figures, seeing that experimental variability was technically unavoidable. The requirements of Article 83 EPC were thus satisfied.

2. Clarity and completeness of disclosure

In **T 293/97** the board ruled that non-performability of the sole embodiment in a specification did not matter if the general part of the description disclosed some way of carrying out the invention with the desired effect.

3. Biotechnology

3.1 Clarity and completeness of disclosure

In **T 780/95** claim 1 related to an antigen (pertactin) defined by various technical features, inter alia, by a ratio of proline to glutamic acid of substantially 1:1 as determined by amino acid analysis. This ratio was a critical feature since it enabled the skilled person to establish whether he/she had obtained the claimed product.

For the purposes of evaluating sufficiency of disclosure, the board examined whether or not a product having the technical features recited in claim 1 could be achieved by the skilled person without undue difficulty when following the instruction of the patent in suit, optionally supplemented by the common general knowledge of that person. It observed that characterising a protein by an amino acid ratio such as the Pro/Glu ratio was only meaningful when performed on highly purified proteins.

The appellant/opponent maintained that there was insufficient information in the patent in suit to enable a skilled person to purify pertactin to a degree such as to exhibit the Pro/Glu ratio recited in claim 1 of the patent in suit.

des cellules autres que les thymocytes doit être très faible, mais pas qu'elle doit impérativement être représentée par un chiffre donné. En tout état de cause, des chiffres représentatifs d'un phénomène biologique tel que l'attachement d'OKT10 avec des cellules T ou des cellules rosettes négatives ne devraient, de l'avis de la chambre, jamais être considérés comme des chiffres exacts, vu qu'il n'est techniquement pas possible d'éviter des variations lors de l'expérimentation. Il était donc satisfait aux conditions requises à l'article 83 CBE.

2. Exposé clair et complet de l'invention

Dans l'affaire **T 293/97**, la chambre a constaté qu'il était sans importance que le seul mode de réalisation de l'invention décrit dans le fascicule du brevet en litige ne puisse être mis en oeuvre, dès lors que la partie générale de la description divulgue par ailleurs un moyen de mettre en oeuvre l'invention de façon à produire l'effet recherché.

3. Biotechnologie

3.1 Exposé clair et complet de l'invention

Dans l'affaire **T 780/95**, la revendication 1 avait pour objet un antigène (pertactine), qui était défini par diverses caractéristiques techniques, dont notamment le rapport de la proline à l'acide glutamique qui, tel que déterminé par analyse des acides aminés, était sensiblement de 1 : 1. Ce rapport constituait une caractéristique essentielle, puisqu'il permettait à l'homme du métier de savoir s'il avait obtenu le produit revendiqué.

Lors de l'appréciation du caractère suffisant ou non de l'exposé, la chambre a examiné si, en suivant les instructions du brevet en cause, éventuellement complétées par ses connaissances générales, l'homme du métier pouvait obtenir sans difficulté excessive un produit présentant les caractéristiques techniques exposées dans la revendication 1. Elle a signalé que l'on ne pouvait caractériser convenablement une protéine par un rapport d'acides aminés, tel que le rapport Pro/Glu, que lorsqu'on opérait sur des protéines très purifiées.

Le requérant/opposant a soutenu que les informations contenues dans le brevet en litige étaient insuffisantes pour permettre à un homme du métier de purifier la pertactine de manière à obtenir le rapport Pro/Glu mentionné dans la revendication 1 du brevet en litige.

Der Beschwerdegegner/Patentinhaber erwiderte, daß das Pro/Glu-Verhältnis ein inhärentes Merkmal von Pertactin in einem beliebigen Gemisch sei, und zwar unabhängig von den daran gebundenen Proteinen.

Nach Auffassung der Kammer muß der Beschwerdegegner die technischen Informationen vorlegen, die erforderlich sind, um aus diesem Gemisch ein Material solchen Reinheitsgrades zu isolieren, daß das Pro/Glu-Verhältnis sinnvoll ermittelt werden kann, selbst wenn man davon ausginge, daß das Pro/Glu-Verhältnis ein inhärentes Merkmal von Pertactin in einem Gemisch ist. Ein Molekül in einem Gemisch könne nicht als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht betrachtet werden, wenn dem Fachmann keine Mittel zur Isolierung und Identifizierung des Moleküls zur Verfügung gestanden hätten (siehe T 301/87, ABI. EPA 1990, 335, Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

Darüber hinaus müsse ein für die Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik wesentliches technisches Merkmal nachprüfbar sein, damit die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ erfüllt sind (T 449/90). Wenn der Fachmann nicht in der Lage sei, unter anderem das genannte Pro/Glu-Verhältnis auf sinnvolle Weise zu messen, so würde dies bedeuten, daß die Erfindung nicht ausgeführt werden könne, weil er dann nicht in der Lage sei festzustellen, ob das gesuchte Protein gewonnen oder in einem Gemisch vorhanden sei.

3.2 Hinterlegung biologischen Materials

3.2.1 Materiellrechtliche Fragen

Im Verfahren **T 498/94** war der Sachverhalt nach Auffassung der Kammer ähnlich gelagert wie in den Entscheidungen T 418/89 und T 495/89, in denen es ebenfalls nachveröffentlichte Druckschriften der Erfinder gab, die im Widerspruch zu der beanspruchten Erfindung standen und in denen der Beschwerdegegner (Patentinhaber) diese Abweichungen nicht bestritt. Die ausreichende Offenbarung wurde in den beiden letztgenannten Entscheidungen verneint, da "auch die Beschwerdegegnerin nicht in der Lage war, die Erfindung entsprechend ihrer eigenen schriftlichen Offenbarung auszuführen"; diese Schlußfolgerung findet auch auf den vorliegenden Fall Anwendung.

The respondent/patentee answered that the Pro/Glu ratio was an intrinsic feature of pertactin within any mixture, independently of the proteins accompanying it.

The board's position was that even if one assumed the Pro/Glu acid ratio to be an intrinsic feature of pertactin within a mixture, the respondent must provide the technical information necessary to isolate from this mixture a material having a degree of purity such that the Pro/Glu ratio could meaningfully be determined. A molecule within a mixture could not be considered to have been made available to the public if no means for isolating and identifying the molecule was available to the skilled person (see T 301/87, OJ EPO 1990, 335, point 5 of the reasons).

Moreover, a technical feature essential for distinguishing from the prior art had to be testable for the requirements of Article 83 EPC to be fulfilled (T 449/90). It was equivalent to being unable to carry out the invention if the skilled person was not able to perform a meaningful measurement, *inter alia*, of said Pro/Glu ratio, because then he/she would be prevented from knowing whether the protein looked for had been obtained or was present in a mixture.

3.2 Deposit of living material

3.2.1 Substantive questions

In **T 498/94** the facts of this case were, in the board's opinion, analogous to those in decisions T 418/89 and T 495/89, where there were also post-published documents from the inventors contradicting the claimed invention, and where the respondent (patentee) did not contest these differences. Sufficiency of disclosure was denied in the latter two decisions as "the respondents themselves were not able to carry out the invention according to their own written disclosure", a conclusion which applied equally to the present case.

L'intimé/titulaire du brevet a répondu que le rapport Pro/Glu était une caractéristique intrinsèque de la pertactine dans n'importe quel mélange, quelles que soient les protéines qui l'accompagnent.

La chambre a estimé que même si l'on admettait que le rapport Pro/Glu est une caractéristique intrinsèque de la pertactine dans un mélange, l'intimé devait fournir les informations techniques nécessaires pour permettre d'isoler de ce mélange une matière d'un degré de pureté tel que le rapport Pro/Glu puisse être déterminé convenablement. On ne saurait considérer qu'une molécule dans un mélange a été rendue accessible au public, si l'homme du métier ne disposait d'aucun moyen pour l'isoler et l'identifier (cf. T 301/87, JO OEB 1990, 335, point 5 des motifs).

En outre, pour satisfaire aux conditions requises à l'article 83 CBE, il est nécessaire de pouvoir tester une caractéristique technique d'une importance essentielle pour permettre de distinguer l'invention par rapport à l'état de la technique (T 449/90). Si l'homme du métier ne pouvait pas mesurer convenablement, entre autres, ledit rapport Pro/Glu, il devait être considéré qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter l'invention, parce que dans ce cas il ne pouvait savoir si la protéine recherchée avait été obtenue ou si elle était présente dans le mélange.

3.2 Dépôt de matière vivante

3.2.1 Questions de fond

De l'avis de la chambre, les faits de la cause dans l'affaire **T 498/94** étaient analogues à ceux dont il était question dans les affaires T 418/89 et T 495/89, dans lesquelles les inventeurs avaient eux aussi publié après coup des documents qui étaient en contradiction avec l'invention revendiquée, sans que l'intimé (titulaire du brevet) ne conteste ces différences. Dans ces deux dernières affaires, l'exposé de l'invention avait été considéré comme insuffisant, "les intimés eux-mêmes n'étant pas en mesure de mettre en oeuvre l'invention conformément à ce qu'ils avaient exposé dans leur propre divulgation écrite". Cette conclusion valait également pour l'affaire T 498/94.

In der Sache **T 510/94** brachten die Beschwerdeführer (Einsprechenden) vor, daß die schriftliche Beschreibung der Patentschrift den Fachmann nicht hinreichend in die Lage versetze, die Erfindung nachzuarbeiten, und daher für eine ausreichende Offenbarung die Hinterlegung des Hybridoms, das den beanspruchten monoklonalen Antikörper produziert, bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle erforderlich sei. Diese Hinterlegung sei nicht ordnungsgemäß vorgenommen worden, da das Medium, in dem das Hybridom wachsen sollte, im Patent in der eingereichten Fassung nicht offenbart worden sei und auch weil dem Nährmedium ein weiterer Stoff zugefügt werden mußte, damit der monoklonale Antikörper in ausreichender Menge produziert werden konnte.

Die Kammer sah jedoch die nicht ordnungsgemäße Hinterlegung des Hybridoms nicht als erwiesen an. Die Beschwerdeführer selbst bestritten nicht, daß sie das Hybridom in dem in der Beschreibung erwähnten oder in dem von der Hinterlegungsstelle empfohlenen Medium gewinnen könnten. Darüber hinaus lasse der Einwand, daß das Hybridom nicht in einer Weise gezüchtet werden könnte, daß der monoklonale Antikörper in ausreichender Menge produziert würde, völlig offen, für welchen Zweck die Mengen des monoklonalen Antikörpers ausreichen sollten. Die Kammer stellte fest, daß es immerhin gelungen sei, den Antikörper in solchen Mengen zu produzieren, daß seine Eigenschaften getestet werden konnten. Zwar hätten die Versuche nicht zu eindeutigen Ergebnissen geführt, es hätte aber auch nicht überzeugend nachgewiesen werden können, daß es unmöglich sei, den monoklonalen Antikörper durch Kultivieren des hinterlegten Hybridoms "in ausreichender Menge" zu produzieren.

Die Kammer befand, daß sich die Sachlage durchaus von der in der Entscheidung T 418/89 (ABI. EPA 1993, 20) unterscheidet, in der es Beweismittel in der Akte gebe, wonach das damals beanspruchte Hybridom nur nach wiederholter Anfrage zahlreicher Empfänger und durch die Anwendung erheblich aufwendigerer Verfahren gewonnen werden konnte, als die von der Hinterlegungsstelle empfohlenen.

Auch in anderer Hinsicht unterschied sich der Fall grundlegend von den Entscheidungen T 418/89 und T 495/89. Was die letztgenannten Fälle betrifft, so fand sich in nachveröffentlichten wissenschaftlichen Dokumenten der Beweis, daß die damals beanspruchten monoklonalen

In **T 510/94** the appellants (opponents) argued that the written description of the patent specification was not sufficient for the skilled person to be able to reproduce the invention and that thus a deposition of the hybridoma producing the claimed monoclonal antibody with a recognised depositary institution was necessary for sufficiency of disclosure. This deposition had not been achieved in the proper way as the medium in which to grow the hybridoma was not disclosed in the patent as filed, and also because a further substance needed to be added to the growth medium in order to make the monoclonal antibody in sufficient quantities.

The board, however, saw no evidence that the hybridoma had not been properly deposited. The appellants themselves did not dispute being able to grow the hybridoma in the medium recommended by the depositary institution or the one mentioned in the description. Moreover, the objection that the hybridoma could not be grown in such a way that the monoclonal antibody could be obtained in sufficient quantities left entirely open which purpose the quantities of the monoclonal antibody should be sufficient for. The board found that it had at least been possible to make the antibody in such quantities that its properties could be tested. Thus, although the experiments were ambiguous, the impossibility of producing the monoclonal antibody "in sufficient quantities" by culturing the deposited hybridoma had not been shown in a convincing manner.

The board distinguished the situation from the one dealt with in T 418/89 (OJ EPO 1993, 20) where there was evidence on file that the then claimed hybridoma could only be grown after repeated requests by many recipients had been made and by applying techniques considerably more sophisticated than those recommended by the depositary institution.

The case was also fundamentally different from those dealt with in T 418/89 and T 495/89 in another respect. In the latter there was evidence by later-published scientific papers that the then claimed monoclonal antibodies had a different reactivity pattern from that disclosed

Dans l'affaire **T 510/94**, les requérants (opposants) ont fait valoir que la description écrite dans le fascicule de brevet n'était pas suffisante pour permettre à l'homme du métier de reproduire l'invention et que l'hybridome qui produisait l'anticorps monoclonal revendiqué devait donc être déposé auprès d'une autorité de dépôt habilitée, afin que l'exposé de l'invention puisse être considéré comme suffisant. Ce dépôt n'avait pas été correctement effectué, étant donné que le milieu de croissance de l'hybridome n'était pas divulgué dans le brevet en litige et qu'il fallait en outre ajouter une autre substance au milieu de croissance, afin de pouvoir fabriquer l'anticorps monoclonal en quantités suffisantes.

La chambre a quant à elle estimé qu'il n'était pas prouvé que l'hybridome n'avait pas été correctement déposé. Les requérants eux-mêmes n'avaient pas contesté qu'ils pouvaient cultiver l'hybridome dans le milieu recommandé par l'autorité de dépôt ou celui mentionné dans la description. En outre, lorsqu'ils avaient objecté qu'il n'était pas possible de cultiver l'hybridome de façon à obtenir une quantité suffisante d'anticorps monoclonaux, les requérants n'avaient pas précisé pourquoi ces anticorps devaient être produits en quantités suffisantes. La chambre a estimé qu'il avait au moins été possible de produire une quantité d'anticorps suffisante pour tester les propriétés de celui-ci. Par conséquent, même si les expériences étaient ambiguës, il n'avait pas été démontré de manière convaincante que l'anticorps monoclonal ne pouvait être produit en "quantités suffisantes" par culture de l'hybridome déposé.

La chambre a établi une distinction entre cette situation et celle dont il était question dans l'affaire T 418/89 (JO OEB 1993, 20), dans laquelle le dossier contenait la preuve qu'il n'avait été possible de cultiver l'hybridome revendiqué qu'après avoir demandé à maintes reprises des échantillons à l'autorité de dépôt et mis en oeuvre des techniques bien plus sophistiquées que celles recommandées par cette dernière.

A un autre égard aussi, cette affaire différait fondamentalement des affaires T 418/89 et T 495/89. Dans ces deux affaires en effet, des articles scientifiques publiés ultérieurement apportaient la preuve que les anticorps monoclonaux revendiqués présentaient un profil de réactivité diffé-

Antikörper ein anderes Reaktivitätsmuster als das in der Patentschrift offenbarte aufwiesen, während in dem der Kammer vorliegenden Fall nicht hinreichend nachgewiesen werde, daß der beanspruchte monoklonale Antikörper die beanspruchten Eigenschaften nicht besitze.

Die Kammer vertrat daher die Auffassung, daß hinsichtlich der Eigenschaften des beanspruchten spezifischen Hybridoms und des beanspruchten monoklonalen Antikörpers keine unzureichende Offenbarung vorliege.

3.2.2 Verfahrensrechtliche Fragen

a) Verspätete Einreichung des Aktenzeichens der Hinterlegung

Der Entscheidung **T 227/97** (ABI. EPA 1999, 495) lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die Angaben zur Eingangsnummer der in der Anmeldung genannten Mikroorganismen waren entgegen der eigentlichen Absicht nicht innerhalb der in Regel 13bis.4 PCT festgesetzten Frist von sechzehn Monaten ab dem Prioritätsdatum beim Internationalen Büro eingereicht worden. Der Wiedereinsetzungsantrag war von der ersten Instanz mit der Begründung zurückgewiesen worden, daß in der Entscheidung G 2/93 (ABI. EPA 1995, 275) klargestellt worden sei, daß die Angabe des Aktenzeichens (Eingangsnummer) in der Anmeldung wesentlich sei. Die Große Beschwerdekammer sei daher zu dem Schluß gelangt, daß "die in Regel 28 (1) EPÜ vorgeschriebene Angabe des Aktenzeichens einer hinterlegten Kultur nach Ablauf der Frist gemäß Regel 28 (2) a) EPÜ nicht mehr vorgenommen werden kann". Die Prüfungsabteilung hatte gefolgert, daß sich eine unzureichende Offenbarung später naturgemäß nicht beheben lasse.

Die Kammer wich jedoch von dieser Auffassung ab, weil die Prüfungsabteilung ihrer Ansicht nach die Entscheidung G 2/93 in ihrer Wirkung mißverstanden hatte, die in Abkehr von J 8/87 (ABI. EPA 1989, 9) eine ganz andere Frage beantwortet hatte. Nach Auffassung der Kammer hatte die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer klargestellt, daß bei Versäumung der Frist zur Einreichung von Angaben jeder Anspruch auf ihre Aufnahme in den Text der Anmeldung unmittelbar verloren geht. Aus der Versäumung dieser Frist resultiert also ein direkter Rechtsverlust, der nur durch eine Wiedereinsetzung gemäß Artikel 122 EPÜ geheilt werden kann, sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Die Tatsache, daß die Angabe des

in the patent specification, whereas the case before the board had insufficient evidence that the monoclonal antibody did not possess the claimed properties.

The board thus held that there was no insufficiency of disclosure with regard to the properties of the claimed specific hybridoma and the claimed monoclonal antibody.

3.2.2 Procedural questions

(a) Late submission of deposit number

The facts behind **T 227/97** (OJ EPO 1999, 495) were as follows – the intended information about the accession numbers of the microorganisms referred to in the specification had not been provided to the International Bureau within the sixteen month time limit from the priority date prescribed by Rule 13bis.4 PCT. The application for re-establishment of rights was refused by the department of first instance on the grounds that decision G 2/93, (OJ EPO 1995, 275) made it clear that the indication of the file number (accession number) in the application was a substantive matter. The Enlarged Board had concluded that the "information concerning the file number of a culture deposit according to Rule 28(1) EPC may not be submitted after expiry of the time limit set out in Rule 28(2)(a) EPC". The examining division had concluded that an insufficient disclosure, by its very nature, could not be made good later.

The board, however, disagreed, holding that the examining division had misunderstood the effect of G 2/93, which, by overruling J 8/87 (OJ EPO 1989, 9), answered a quite different question. In the view of the board, the Enlarged Board's ruling had made it clear that failure to submit the information within the time limit involved the direct loss of the right to have this information in the text of the application. Failure to submit the information within the time limit thus amounted to a direct loss of a right, for which the only possible cure was restitutio in integrum under the provisions of Article 122 EPC, if the conditions for this were met. The fact that the indication of the file number of a culture deposit was substantive did not mean that restitutio in

rent de celui qui était divulgué dans le fascicule du brevet, alors que dans l'affaire dont était saisie la chambre, il n'était pas suffisamment prouvé que l'anticorps monoclonal ne présentait pas les propriétés revendiquées.

La chambre a donc conclu que l'exposé n'était pas insuffisant en ce qui concerne les propriétés de l'hybridome spécifique et de l'anticorps monoclonal qui étaient revendiqués.

3.2.2 Questions de procédure

a) Communication tardive du numéro de dépôt

Dans la décision **T 227/97** (JO OEB 1999, 495), les indications voulues sur les numéros de dépôt des microorganismes auxquels il était fait référence dans la demande n'avaient pas été communiquées au Bureau international dans le délai de seize mois à compter de la date de priorité prévu à la règle 13bis.4 PCT. L'instance du premier degré a rejeté la requête en restitutio in integrum au motif que selon la décision G 2/93 (JO OEB 1995, 275), l'indication dans la demande du numéro de dépôt (numéro d'ordre) est une condition de fond. La Grande Chambre de recours avait conclu que "l'indication du numéro de dépôt d'une culture conformément à la règle 28(1)c) CBE ne peut être communiquée après l'expiration du délai fixé à la règle 28(2)a) CBE". La division d'examen avait déclaré qu'il n'était pas possible de remédier ultérieurement à une insuffisance de cette divulgation, vu la nature même de celle-ci.

Or, la chambre n'a pas été de cet avis. Elle a estimé que la division d'examen avait mal compris les conséquences prévues dans la décision G 2/93, qui, en s'opposant à la décision J 8/87 (JO OEB 1989, 9), répondait à une question toute différente. De l'avis de la chambre, la décision de la Grande Chambre précisait clairement que la non-communication de ces indications dans le délai prévu entraînait la perte directe du droit à leur insertion dans le texte de la demande. La non-communication de ces indications dans le délai entraînait donc une perte directe de droit, à laquelle il ne pouvait être remédié que par la restitutio in integrum conformément aux dispositions de l'article 122 CBE, dans la mesure où les conditions requises étaient

Aktenzeichens einer hinterlegten Kultur wesentlich sei, bedeute nicht, daß eine Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ nicht in Frage kommen könne.

B. Patentansprüche

1. Deutlichkeit

1.1 Fassung der Ansprüche

1.1.1 Anspruchskategorien

In der Sache **T 410/96** betreffend ein Datenverarbeitungssystem stellte sich die Frage, ob ein Anspruch auf ein System sich auf einen Anspruch auf ein Verfahren beziehen dürfe. Die Prüfungsabteilung hatte die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, daß es sich bei einem solchen Anspruch um einen unabhängigen Anspruch handle, in dem daher alle wesentlichen Merkmale der Erfindung angegeben sein müßten. Die Kammer vertrat dagegen die Auffassung, daß, obwohl Regel 29 (4) EPÜ eine Bezugnahme nur im Zusammenhang mit einem Anspruch erwähne, in dem alle Merkmale des Anspruchs enthalten seien, auf den er sich beziehe, dies aber umgekehrt nicht bedeute, daß eine Bezugnahme, die diese Voraussetzung nicht erfülle, zwangsläufig unzulässig sei. Nach Ansicht der Kammer gebe es nach Artikel 84 EPÜ keinen A-priori-Einwand gegen einen unabhängigen Anspruch, dessen Merkmale zum Teil aus vorangehenden Ansprüchen einer anderen Kategorie stammten. Die wesentlichen Merkmale seien daher durch Bezugnahme in den strittigen Anspruch aufgenommen, so daß der Anspruch daher im Einklang mit Regel 29 (3) EPÜ stehe.

2. Knappheit

2.1 Unabhängige Ansprüche

In ihrer Entscheidung in der Sache **T 596/97** erklärte die Kammer unter Bezugnahme auf T 79/91, daß eine Gesamtzahl von sieben unabhängigen Ansprüchen aus Gründen der Knappheit und Deutlichkeit *prima facie* unerwünscht sein könnte. Jedoch hielt sie die unabhängigen Ansprüche aufgrund der Sachlage für annehmbar, betonte aber, daß diese Feststellung spezifisch für die ihr vorliegende Anmeldung in dieser Verfahrensphase sei.

integrum under Article 122 EPC could not apply.

B. Claims

1. Clarity

1.1 Text of the claims

1.1.1 Categories of claim

In case **T 410/96** concerning a data processing system the question arose whether it was permissible for a claim to a system to refer back to a claim to a method. The examining division had refused the application on the ground that such a claim was an independent claim and must therefore define all the essential features of the invention. The board held that, although Rule 29(4) EPC mentioned a reference only in the context of a claim including all the features of the claim it referred to, this did not imply a *contrario* that a reference which did not fulfil this condition was necessarily impermissible. The board found that there was no *a priori* objection under Article 84 EPC to an independent claim which partially drew its features from preceding claims of a different category. The essential features were thus incorporated in the disputed claim by reference, the claim thus complying with Rule 29(3) EPC.

2. Conciseness

2.1 Independent claims

The board in case **T 596/97**, citing case T 79/91, found that, *prima facie*, a total of seven independent claims could be undesirable for reasons of conciseness and clarity. However, on the facts of the case, the board found the independent claims to be acceptable but stressed that this finding was specific to the patent application before it at this stage of the proceedings.

remplies. Le fait que l'indication du numéro de dépôt d'une culture soit une condition de fond ne signifiait pas que la *restitutio in integrum* prévue à l'article 122 CBE ne pouvait jouer.

B. Revendications

1. Clarté

1.1 Texte des revendications

1.1.1 Catégories de revendications

Dans l'affaire **T 410/96**, qui portait sur un système de traitement de données, il se posait la question de savoir si une revendication relative à un système pouvait faire référence à une revendication de procédé. La division d'examen avait rejeté la demande, au motif qu'une telle revendication était indépendante et qu'elle devait donc définir toutes les caractéristiques essentielles de l'invention. La chambre a estimé que même si la règle 29(4) CBE ne prévoit la possibilité de faire référence à une autre revendication que dans le cas où une revendication comprend toutes les caractéristiques de la revendication à laquelle elle fait référence, cela n'impliquait pas obligatoirement, a *contrario*, qu'une référence qui ne remplissait pas cette condition n'était pas autorisée. Pour la chambre, une revendication indépendante qui tirait certaines de ses caractéristiques de revendications précédentes appartenant à une catégorie de revendications différente n'appelait pas *a priori* d'objection au titre de l'article 84 CBE. Par conséquent, les caractéristiques essentielles étaient incluses, par le biais de cette référence, dans la revendication en litige, si bien que celle-ci satisfaisait aux exigences de la règle 29(3) CBE.

2. Concision

2.1 Revendications indépendantes

Dans l'affaire **T 596/97**, la chambre, citant l'affaire T 79/91, a estimé qu'il pouvait à première vue paraître nuisible à la concision et à la clarté de prévoir au total sept revendications indépendantes. Toutefois, au vu des faits de la cause, elle a jugé admissibles les revendications indépendantes, tout en soulignant néanmoins que cette conclusion ne valait que pour la demande spécifique sur laquelle elle était appelée à statuer à ce stade de la procédure.

3. Stützung durch die Beschreibung

In der Sache **T 450/97** (ABI. EPA 1999, 67) vertrat die Kammer folgende Auffassung: Nach einer Beschränkung der Ansprüche ist – auch noch im Einspruchsstadium – ein Dokument, das sich im nachhinein nicht nur als nächstliegender Stand der Technik, sondern auch im Sinne der Regel 27 (1) b EPÜ als für das Verständnis der Erfindung wesentlich erweist, in eine geänderte Beschreibung aufzunehmen.

In der Sache **T 332/94** bestätigte die Kammer die Entscheidung T 409/91 (ABI. EPA 1994, 653) und stellte fest, daß in den Ansprüchen, wenn sie das Erfordernis des Artikels 84 EPÜ erfüllen sollen, nicht nur alle in der Beschreibung als wesentlich angegebenen Merkmale enthalten, sondern auch der tatsächliche Beitrag zum Stand der Technik angegeben sein müßten, so daß ein Fachmann nach dem Lesen der Beschreibung der eingereichten Anmeldung in die Lage versetzt würde, die Lehre auf dem gesamten Gebiet, auf das sie sich beziehen, auszuführen.

4. Auslegung der Ansprüche

Legen der technische Inhalt der Ansprüche und die Beschreibung eindeutig dar, wie eine Erfindung funktioniert, so dürften diese Merkmale bei der Bewertung der Patentierbarkeit nicht außer acht gelassen werden, indem sie so ausgelegt werden, als ob sie lediglich eine beabsichtigte Verwendung angeben (**T 458/96**).

5. Zweiteilige Form der Ansprüche

Die Kammer stellte in der Sache **T 980/95** fest, daß Regel 29 (1) a EPÜ kein ausdrückliches Erfordernis enthält, wonach ein Anspruch in zweiteiliger Form auf der Grundlage des "nächstliegenden" Stands der Technik formuliert werden muß, da die Regel keinen Hinweis darauf enthält, daß es notwendig oder wünschenswert ist, im kennzeichnenden Teil des Anspruchs die erfinderische Tätigkeit zu definieren. Wenn sich in späteren Verfahren herausstellt, daß ein bestimmter Stand der Technik für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht der "nächstliegende" Stand der Technik ist, so führt diese Tatsache als solche nicht zu einer auf diesem Stand basierenden zweiteiligen Form, die gegen Regel 29 (1) a EPÜ verstoßen würde.

3. Claims supported by the description

In **T 450/97** (OJ EPO 1999, 67) the board found that, after limitation of the claims, even at the opposition stage, a document which subsequently proved not only to be the closest state of the art, but also to be essential for understanding the invention within the meaning of Rule 27(1)(b) EPC, should be indicated in an amended description.

In case **T 332/94** the board, confirming T 409/91 (OJ EPO 1994, 653), stated that the claims, in order to fulfil the requirement of Article 84 EPC, had not only to contain all the features indicated as essential in the description, but had also to reflect the effective contribution to the art by enabling a skilled person, after reading the description of the application as filed, to carry out their teaching throughout the field to which they applied.

4. Interpretation of claims

When the technical content of the claims and the description clearly established how an invention operated, these features could not be disregarded for the purposes of assessing patentability by interpreting them merely as defining an intended use (**T 458/96**).

5. Two-part form of the claims

The board held in **T 980/95** that there was no explicit requirement in Rule 29(1)(a) EPC that a claim in two-part form be set up on the basis of the "closest" prior art, since the rule made no reference to the necessity or desirability for the characterising portion of the claim to set out the inventive step. Thus the mere fact that a particular state of the art turned out, in later proceedings, not to be the "closest" state of the art for the assessment of inventive step did not in itself result in a two-part form based on that art contravening Rule 29(1)(a) EPC.

3. Fondement des revendications sur la description

Dans l'affaire **T 450/97** (JO OEB 1999, 67), la chambre a déclaré qu'une fois que les revendications ont été limitées, même au stade de l'opposition, il convenait de mentionner dans une description modifiée un document qui s'avère par la suite non seulement constituer l'état de la technique le plus proche, mais également être essentiel pour l'intelligence de l'invention au sens de la règle 27(1)(b) CBE.

Dans l'affaire **T 332/94**, la chambre, confirmant la décision T 409/91 (JO OEB 1994, 653), a déclaré que pour pouvoir répondre aux conditions requises à l'article 84 CBE, les revendications doivent non seulement mentionner toutes les caractéristiques présentées comme essentielles dans la description, mais également faire apparaître la contribution effective apportée par rapport à l'état de la technique, en permettant à l'homme du métier, après avoir lu la description de la demande telle que déposée, de mettre en oeuvre leur enseignement dans l'ensemble de leur domaine d'application.

4. Interprétation des revendications

Lorsque le mode de fonctionnement d'une invention ressort clairement du contenu technique des revendications et de la description, on ne saurait faire abstraction de ces caractéristiques lorsqu'il s'agit d'apprécier la brevetabilité, en les interprétant uniquement comme définissant l'utilisation que l'on recherche (**T 458/96**).

5. Formulation en deux parties des revendications

Dans l'affaire **T 980/95**, la chambre a estimé que la règle 29(1)a CBE n'exigeait pas explicitement qu'une revendication formulée en deux parties parte de l'état de la technique "le plus proche", la règle 29 CBE ne précisant pas s'il est nécessaire ou souhaitable de présenter l'activité inventive dans la partie caractérisante de la revendication. Par conséquent, lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive, ce n'est pas parce qu'un état de la technique particulier s'avère dans la suite de la procédure ne pas être l'état de la technique "le plus proche" que la formulation en deux parties de la revendication sur la base de cet état de la technique doit être jugée contraire aux dispositions de la règle 29(1)a CBE.

6. Anspruchsgebühren

Nach Regel 104b (1) b) iii) EPÜ müssen die in Regel 31 EPÜ vorgesehenen Anspruchsgebühren als Teil der nationalen Gebühr nach Artikel 158 EPÜ innerhalb von 21 Monaten ab Prioritätsdatum gezahlt werden, falls eine Priorität beansprucht wurde und Artikel 22 (1) PCT Anwendung findet. In dem der Juristischen Beschwerdekammer vorliegenden Fall in der Sache **J 6/96** hatte der Beschwerdeführer vor Ablauf dieser Frist in keiner Weise erkennen lassen, daß er die Anmeldung vor dem EPA als Bestimmungsamt weiterverfolgen wollte. Die Kammer bestätigte die Richtigkeit der Annahme, daß die Zahl der zu entrichtenden Anspruchsgebühren durch die Zahl der Ansprüche bestimmt werde, die sich am Ende dieser Frist in der Akte befänden. Eine etwaige spätere Beschränkung der Zahl der Ansprüche berühre nicht die Erfordernisse der Regel 104b (1) b) iii) EPÜ, die bei Ablauf der Frist von 21 Monaten zu erfüllen seien. Ausschlaggebend für die Anzahl der zu entrichtenden Gebühren sei die in Regel 104b (1) EPÜ vorgeschriebene Frist. Darüber hinaus gebe es keinen rechtlichen Grund dafür, daß die Verlängerung einer Frist, die lediglich eine verspätete Zahlung ermöglichen solle, auch die Möglichkeit biete, den zu entrichtenden Betrag zu bestimmen.

C. Einheitlichkeit der Erfindung

1. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchegebühren

Obwohl in Artikel 17 (3) a) und Regel 40 PCT nicht ausdrücklich auf die Frage eingegangen wird, ob mehrere Aufforderungen nacheinander ergehen können, wird dieser Punkt in den PCT-Recherchenrichtlinien (PCT-Blatt Nr. 30/1992, 14025) behandelt. Gemäß Kapitel VII, 2 Satz 2 dieser Richtlinien müssen in der Aufforderung zur Zahlung weiterer Recherchegebühren "die getrennten Erfindungen angegeben sein, und es muß der fällige Betrag genannt werden".

In **W 1/97** (ABI. EPA 1999, 33) stellte die Kammer fest, daß in einer Aufforderung der Internationalen Recherchenbehörde zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren die einzelnen Erfindungen angegeben sein müssen und der zu entrichtende Betrag genannt werden muß. Der Recherchenbericht hat sich auf die in der Aufforderung angegebenen einzelnen Erfindungen zu beziehen, für

6. Claims fees

In accordance with Rule 104b(1)(b)(iii) EPC, the claims fees provided for in Rule 31 EPC have to be paid as part of the national fee provided for in Article 158 EPC within a period of 21 months, where Article 22(1) PCT applies, from the priority date if priority has been claimed. In the case before the Legal Board of Appeal in **J 6/96**, the appellant had done nothing before expiry of that time limit to indicate that it wished to pursue the application before the EPO as designated Office. The board confirmed that it was clear that the number of claims present on file at the end of this period determined how many claims fees had to be paid. Whether the number of claims was reduced later did not concern the requirements of Rule 104b(1)(b)(iii) EPC to be fulfilled at the end of the 21-month time limit. The decisive moment for determining how many claims fees had to be paid was the time limit laid down in Rule 104b(1) EPC. Moreover, the board continued, there was no legal reason why an extension of a time limit only provided to allow for late payment should also provide the possibility of determining the amount to be paid.

C. Unity of invention

1. Plurality of inventions and a further search fee

Although Article 17(3)(a) and Rule 40 PCT do not deal expressly with the question whether a series of successive invitations is possible, the matter is covered by the PCT Search Guidelines (PCT Gazette No. 30/1992, 14025). According to Chapter VII, 2, second sentence, of these Guidelines the invitation to pay additional fees "must identify the separate inventions and indicate the amount to be paid".

In **W 1/97** (OJ EPO 1999, 33) the board held that an invitation of the International Searching Authority to pay additional fees must identify the separate inventions and indicate the amount to be paid. The search report has to cover those separate inventions identified in the invitation for which additional fees have been paid. This excludes the possibility of further separate inventions being

6. Taxes de revendication

Conformément à la règle 104ter (1)(b)(iii) CBE, les taxes de revendication prévues à la règle 31 CBE, qui font partie de la taxe nationale prévue à l'article 158 CBE, doivent être acquittées, lorsque l'article 22(1) PCT est applicable, dans un délai de 21 mois à compter de la date de priorité si une priorité a été revendiquée. Dans l'affaire **J 6/96** dont avait été saisie la chambre de recours juridique, le requérant n'avait pas signalé avant l'expiration de ce délai qu'il souhaitait poursuivre devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné la procédure relative à la demande. La chambre a confirmé que le nombre de taxes de revendication à payer dépendait du nombre de revendications figurant dans le dossier à la fin de ce délai. Le fait que le nombre de revendications ait été réduit par la suite n'affectait en rien les conditions requises par la règle 104ter(1)(b)(iii) CBE, qui doivent être remplies à l'expiration du délai de 21 mois. La date qui fait foi pour la détermination du nombre de taxes de désignation à acquitter est la date d'expiration du délai prévu à la règle 104ter(1) CBE. La chambre a également estimé qu'il n'y avait aucune raison du point de vue juridique pour qu'une prorogation de délai qui n'est prévue que pour permettre à un demandeur d'acquitter plus tard la taxe donne également la possibilité à ce demandeur de déterminer lui-même le montant à payer.

C. Unité de l'invention

1. Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche

Bien que la question de savoir s'il est possible d'émettre une série d'invitations successives ne soit pas expressément régie à l'article 17(3)(a) et à la règle 40 PCT, elle est traitée dans les Directives du PCT concernant la recherche (Gazette du PCT n° 30/1992, 14025). Selon le chapitre VII, 2, deuxième phrase de ces directives, l'invitation à payer des taxes additionnelles "doit différencier les diverses inventions et indiquer le montant à payer".

Dans l'affaire **W 1/97** (JO OEB 1999, 33), la chambre a estimé que lorsqu'elle invite un déposant à payer des taxes additionnelles, l'administration chargée de la recherche internationale doit identifier les diverses inventions et indiquer le montant à payer. Le rapport de recherche doit couvrir les diverses inventions qui ont été identifiées dans cette invitation et ont donné lieu au paiement de

die zusätzliche Gebühren entrichtet worden sind. Diese Regelung schließt aus, daß in einer späteren Phase des Verfahrens zwecks Erhebung weiterer Recherchegebühren noch weitere Erfindungen abgegrenzt werden.

III. ÄNDERUNGEN

A. Artikel 123 (2) EPÜ

1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

1.1 Allgemeines

In **T 284/94** (ABI. EPA 1999, 464) erklärte die Kammer, daß es nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig sei, einen Anspruch durch Aufnahme eines aus der Beschreibung einer bestimmten Ausführungsart einzeln herausgegriffenen technischen Merkmals zu ändern, wenn der fachkundige Leser den Anmeldeunterlagen in der eingereichten Fassung nicht zweifelsfrei entnehmen könne, daß der Gegenstand des so geänderten Anspruchs eine aus der Anmeldung eindeutig ersichtliche technische Aufgabe vollständig löse. Ebenso wenig sei eine Änderung nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig, die ein offenbartes konkretes Merkmal entweder durch seine Funktion oder durch einen allgemeineren Begriff ersetze und somit nicht offenbarte Äquivalente in den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung einführe.

In **T 615/95** enthielt der Anspruch drei unabhängige Listen beträchtlichen Umfangs, in denen unterschiedliche Bedeutungen für drei Reste in einer allgemeinen chemischen Formel aufgeführt waren. Eine ursprünglich offenbarte Bedeutung wurde aus allen drei unabhängigen Listen gestrichen. Die Kammer legte dar, daß diese Streichungen nicht zur Abgrenzung einer Kombination bestimmter Bedeutungen geführt hätten, d. h. einer bis dahin nicht speziell erwähnten einzelnen Verbindung oder Gruppe von Verbindungen, sondern daß der verbleibende Gegenstand als allgemeine Gruppe von Verbindungen erhalten bleibe und daß sich diese Gruppe von der ursprünglichen Gruppe nur durch die geringere Größe unterscheide. Eine solche Verkleinerung der allgemeinen Gruppe chemischer Verbindungen sei jedoch nicht nach Artikel 123 (2) EPÜ zu beanstanden, da aus diesen Streichungen keine spezielle, ursprünglich nicht offenbarte Kombination bestimmter Bedeutungen der jeweiligen Reste, d. h. keine neue Erfindung, entstehe.

identified in a later stage of the proceedings for the purpose of collecting further search fees.

III. AMENDMENTS

A. Article 123(2) EPC

1. Content of the application as originally filed

1.1 General issues

In **T 284/94** (OJ EPO 1999, 464) the board stated that an amendment of a claim by the introduction of a technical feature taken in isolation from the description of a specific embodiment is not allowable under Article 123(2) EPC if it is not clear beyond any doubt for a skilled reader from the application documents as filed that the subject-matter of the claim thus amended provides a complete solution to a technical problem unambiguously recognisable from the application. Nor is an amendment allowable under Article 123(2) EPC which replaces a disclosed specific feature either by its function or by a more general term and thus incorporates undisclosed equivalents in the content of the application as filed.

In **T 615/95**, there were three independent lists of sizeable length specifying distinct meanings for three residues in a generic chemical formula in a claim. One originally disclosed meaning was deleted from each of the three independent lists. The board stated that the present deletions did not result in singling out a particular combination of specific meanings, ie any hitherto not specifically mentioned individual compound or group of compounds, but maintained the remaining subject-matter as a generic group of compounds differing from the original group only by its smaller size. Such a shrinking of the generic group of chemical compounds was not objectionable under Article 123(2) EPC, since these deletions did not lead to a particular combination of specific meanings of the respective residues which was not disclosed originally or, in other words, did not generate another invention.

taxes additionnelles. Il est exclu que l'on puisse distinguer d'autres inventions à un stade ultérieur de la procédure en vue de percevoir d'autres taxes additionnelles pour la recherche.

III. MODIFICATIONS

A. Article 123(2) CBE

1. Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée

1.1 Généralités

Dans l'affaire **T 284/94** (JO OEB 1999, 464), la chambre a décidé qu'une modification d'une revendication par le biais de l'introduction d'une caractéristique technique tirée isolément de la description d'un mode de réalisation spécifique de l'invention n'est pas admissible en vertu de l'article 123(2) CBE si, pour l'homme du métier, il ne ressort pas sans le moindre doute des pièces de la demande telle que déposée que le contenu des revendications ainsi modifiées fournit une solution complète au problème technique identifiable sans ambiguïté à partir de la demande. L'article 123(2) CBE ne permet pas non plus une modification qui vise à remplacer une caractéristique spécifique divulguée soit par sa fonction, soit par un terme plus général et introduit ainsi des équivalents non divulgués dans le contenu de la demande telle que déposée.

Dans la décision **T 615/95**, il était question de trois listes indépendantes assez longues spécifiant les significations distinctes à accorder à trois résidus d'une formule chimique générique dans le cadre d'une revendication. Une des significations divulguées au départ avait été supprimée de chacune des listes indépendantes. Selon la chambre, ces suppressions n'ont pas eu pour effet de définir une combinaison particulière de significations spécifiques (qui définirait un composé ou groupe de composés non encore mentionnés explicitement) mais conservaient à l'objet revendiqué son caractère de groupe générique de composés ne se distinguant du groupe initial que par sa plus petite taille. Une telle réduction du groupe générique de composés chimiques n'est pas contestable au titre de l'article 123(2) CBE, puisque les suppressions n'engendraient aucune combinaison particulière de significations spécifiques des résidus concernés qui n'ait pas été divulguée à l'origine, autrement dit, elles ne définissaient pas une autre invention.

1.2 Technischer Beitrag des hinzugefügten Merkmals

In **T 112/95** fanden zwei Teilmerkmale keine Stütze in den ursprünglichen Unterlagen. Einer Streichung stand Artikel 123 (3) EPÜ entgegen. Die Kammer prüfte mit Bezug auf G 1/93 (ABI. EPA 1994, 541), ob die nicht offenbarten Teilmerkmale einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leisteten. Die Große Beschwerdekammer hatte dort entschieden, daß ein Merkmal, das in der Anmeldung ursprünglich nicht offenbart war, ihr aber während der Prüfung hinzugefügt wurde und – ohne einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten – lediglich den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung einschränkt, indem es den Schutz für einen Teil des Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung ausschließt, nicht als Gegenstand zu betrachten ist, der im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

Die Kammer gelangte zu dem Ergebnis, daß die konstruktiven Einzelheiten auf den Gegenstand der beanspruchten Erfindung keinen Einfluß hatten und folglich mit den übrigen die technische Aufgabe der beanspruchten Erfindung lösenden Merkmalen nicht in einer funktionellen Wechselwirkung standen. Die nicht offenbarten Teilmerkmale leisten somit keinen "technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung" im Sinne der Entscheidung G 1/93 und ihrer Auslegung durch die T 384/91 (ABI. EPA 1995, 745, Nr. 5), sondern schlossen lediglich den Schutz für einen Teil des in den ursprünglichen Unterlagen beanspruchten Gegenstandes aus. Die Hinzufügung dieser Merkmale hatte deshalb dem Anmelder zu keinem ungerechtfertigten Vorteil verholfen und beeinträchtigte auch nicht die Interessen Dritter. Die Teilmerkmale waren somit nicht als Gegenstand zu betrachten, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausging. Folglich verstieß der geltende Anspruch 1 nicht gegen das Erfordernis von Artikel 123 (2) EPÜ.

1.3 Fehler in der Offenbarung

In **T 609/95** vertrat die Kammer die Auffassung, daß davon auszugehen sei, daß bei redaktionellen Fehlern oder Widersprüchen in der Anmeldung, die dem fachmännischen

1.2 Technical contribution of added feature

In **T 112/95** two partial features were not supported by the original documents. Article 123(3) EPC prevented their deletion. With reference to G 1/93 (OJ EPO 1994, 541), the board considered whether the undisclosed partial features made a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention. In that decision the Enlarged Board had ruled that a feature which had not been disclosed in the application as filed but which had been added to the application during examination and which, without providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention, merely limited the protection conferred by the patent as granted by excluding protection for part of the subject-matter of the claimed invention as covered by the application as filed, was not to be considered as subject-matter which extended beyond the content of the application as filed within the meaning of Article 123(2) EPC.

The board concluded that the particularities of construction had no effect on the subject-matter of the claimed invention and therefore no relationship of functional reciprocity with the remaining features which solved the technical problem addressed by the claimed invention. The undisclosed partial features thus made no "technical contribution to the subject-matter of the claimed invention" within the meaning of G 1/93 and as interpreted in T 384/91 (OJ EPO 1995, 745, reasons point 5), but merely excluded protection for part of the subject-matter claimed in the documents as filed. Adding these features had therefore not given the applicant an unjustified advantage or adversely affected the interests of third parties. The partial features were thus not to be considered as subject-matter which extended beyond the content of the application as filed. Consequently, claim 1 as worded did not infringe Article 123(2) EPC.

1.3 Errors in the disclosure

In **T 609/95** the board took the position that where a drafting defect or inconsistency in an application would be evident to a reader skilled in the art, the person to whom the applica-

1.2 Apport d'une contribution technique de la caractéristique ajoutée

Dans la décision **T 112/95**, deux caractéristiques partielles ne trouvaient aucun fondement dans les pièces telles que déposées initialement. L'article 123(3) CBE s'opposait à une suppression. S'appuyant sur la décision G 1/93 (JO OEB 1994, 541), la chambre a vérifié si les caractéristiques partielles non divulguées apportaient une contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée. La Grande Chambre de recours avait en effet décidé qu'une caractéristique qui n'avait pas été initialement divulguée dans la demande telle que déposée, mais qui avait été ajoutée à celle-ci au cours de la procédure d'examen, ne doit pas être considérée comme un élément étendant l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, au sens de l'article 123(2) CBE, sans apporter de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée, si elle ne fait que limiter la protection conférée par le brevet tel que délivré en excluant de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée.

La chambre a conclu que les détails de construction n'avaient aucune influence sur l'objet de l'invention revendiquée et qu'il n'y avait par conséquent pas d'interaction fonctionnelle avec les autres caractéristiques apportant la solution technique de l'invention revendiquée. Les caractéristiques partielles non divulguées n'apportaient par conséquent aucune "contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée" au sens de la décision G 1/93 et de son interprétation dans la décision T 384/91 (JO OEB 1995, 745 point 5), mais excluaient simplement de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée. L'ajout de ces éléments n'a donc pas procuré un avantage injustifié au demandeur ni porté préjudice aux intérêts des tiers. Les caractéristiques partielles ne devaient donc pas être considérées comme éléments étendant l'objet de la demande telle que déposée. Par conséquent, la revendication 1 telle que délivrée n'était pas contraire aux dispositions de l'article 123(2) CBE.

1.3 Erreur dans l'exposé de l'invention

Dans la décision **T 609/95**, la chambre a estimé que si des erreurs rédactionnelles ou des incohérences dans une demande sont évidentes pour l'homme du métier, la personne

Leser, an den sich die Anmeldung ja richtet, sofort auffallen würden, der Fachmann anhand des Inhalts der Anmeldung versuchen würde, das Gelesene gedanklich so zu berichtigen, daß es sinnvoll werde; wenn sich die Berichtigung dem Leser sozusagen aufdränge, und sei es auch erst nach eingehender Durchsicht des Dokuments, könne sie als in der Anmeldung vorgegeben angesehen werden und verstieße damit nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ, wenn sie praktisch ausgeführt würde.

1.4 Nachreichen von Angaben

1.4.1 Änderungen bei der Darstellung des Stands der Technik

In **T 450/97** (ABI. EPA 1999, 67) bestätigte die Kammer, daß das bloße Nachreichen eines Verweises auf den Stand der Technik nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße. Nach Beschränkung der Ansprüche, auch im Einspruchsverfahren, müsse ein Dokument, das sich im nachhinein nicht nur als nächstliegender Stand der Technik, sondern auch als maßgebend für das Verständnis der Erfindung im Sinne der Regel 27 (1) b) EPÜ herausstelle, in die geänderte Beschreibung aufgenommen werden.

1.4.2 Disclaimer

In **T 863/96** verwies die Kammer auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, derzufolge nach Artikel 123 (2) EPÜ ein Disclaimer formuliert werden dürfe, der genau definiert und auf die Offenbarung im Stand der Technik beschränkt sei, sofern diese Offenbarung zufällig neuheits-schädlich sei. Es gehe eindeutig hervor, daß der auf der Grundlage dieser Offenbarung zu formulierende Disclaimer nur zulässig sei, wenn die Entgeghaltung, die diese Offenbarung enthält, für die weitere Prüfung der beanspruchten Erfindung nicht relevant sei, und daß sie dann aus dem Bereich des zu berücksichtigenden Stands der Technik ausscheiden müsse. Die Kammer verwies auf die Entscheidungen T 4/80 (ABI. EPA 1982, 149) und T 170/87 (ABI. EPA 1989, 441), in denen der Disclaimer nicht zugelassen wurde, weil der auszuschließende Gegenstand als für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevant galt. Im vorliegenden Fall ging es in der Druckschrift 1 um das Arzneimittel nach der beanspruchten Erfindung und seine Verwendung für dieselbe

tion is addressed, it is reasonable to suppose that he would, in the light of the content of the application, attempt to formulate a notional amendment which would enable him to make sense of what he reads, and to the extent that the amendment might be said to leap to the mind of the reader, although perhaps only after close study of the document, it can be regarded as implicit in the application and would not contravene Article 123(2) EPC, if effected in practice.

1.4 Subsequent addition of details

1.4.1 Amendments in the description of the prior art

In **T 450/97** (OJ EPO 1999, 67) the board confirmed that the mere addition of a reference to prior art did not contravene Article 123(2) EPC. It added that after limitation of the claims, also at the opposition stage, a document which subsequently proved not only to be the closest state of the art, but also to be essential for understanding the invention within the meaning of Rule 27(1)(b) EPC was to be introduced in the amended description.

1.4.2 Disclaimer

In **T 863/96**, the board referred to the case law of the boards of appeal according to which it would be allowable under Article 123(2) EPC to formulate a disclaimer which is precisely defined and limited to the prior art disclosure, provided this disclosure is an accidental novelty-destroying disclosure. It was clear that the disclaimer to be formulated on the basis of this disclosure was only allowable if the cited document containing the said disclosure had no relevance for any further examination of the claimed invention and it must then disappear from the prior art field to be taken into consideration. The board referred to T 4/80 (OJ EPO 1982, 149), and T 170/87 (OJ EPO 1989, 441) where the disclaimer was not allowed because the subject-matter to be disclaimed was considered relevant to the assessment of inventive step. In the present case document (1) dealt with the drug of the claimed invention and its use for the same therapeutic indication. Thus, document (1) was relevant with or without the disclaimer. In such circumstances, in the board's view, a

à laquelle la demande est adressée, on peut raisonnablement supposer qu'il essaierait, à la lumière du contenu de la demande, de procéder mentalement aux modifications qui lui permettraient de donner un sens à ce qu'il lit et, dans la mesure où les modifications sautent aux yeux du lecteur, ne fût-ce qu'après étude approfondie de la pièce, elles peuvent être considérées comme étant implicitement contenues dans la demande et leur transposition pratique ne serait pas contraire à l'article 123(2) CBE.

1.4 Ajout d'informations

1.4.1 Modifications dans la présentation de l'état de la technique

Dans la décision **T 450/97** (JO OEB 1999, 67), la chambre a confirmé que la simple adjonction d'un renvoi à l'état antérieur de la technique ne contrevient pas à l'article 123(2) CBE, ajoutant qu'après la limitation des revendications, y compris au stade de l'opposition, il convenait d'introduire, dans la description modifiée, un document qui s'est ensuite avéré non seulement constituer l'état de la technique le plus proche, mais encore un document essentiel pour la compréhension de l'invention au sens de la règle 27(1)b CBE.

1.4.2 Disclaimer

Dans la décision **T 863/96**, la chambre s'est référée à la jurisprudence des chambres de recours selon laquelle les dispositions de l'article 123(2) CBE permettent la formulation d'un disclaimer défini de manière précise et limité à la divulgation de l'état de la technique, si cette divulgation constitue une antériorisation fortuite. Il était clair que le disclaimer qui devait être formulé sur la base de cette divulgation pouvait seulement être admis si le document cité contenant ladite divulgation n'avait aucune pertinence pour la poursuite de l'examen de l'invention revendiquée et qu'il devait ensuite disparaître de l'état de la technique pris en considération. La chambre s'est référée aux décisions T 4/80 (JO OEB 1982, 149) et T 170/87 (JO OEB 1989, 441) qui avaient refusé un disclaimer au motif que l'objet du disclaimer était jugé pertinent pour l'évaluation de l'activité inventive. En l'espèce, le document 1 avait trait au médicament faisant l'objet de l'invention revendiquée et à son utilisation pour la même indication thérapeutique. Le document 1 était donc pertinent

therapeutische Indikation. Mithin war die Druckschrift 1 mit oder ohne Disclaimer relevant. Unter diesen Umständen sollte nach Auffassung der Kammer ein Disclaimer gemäß Artikel 123 (2) EPÜ nicht zugelassen werden.

2. Teilanmeldungen

Entsprechend dem in T 873/94 geäußerten Gedanken erklärte die Kammer in T 1221/97, daß eine Teilanmeldung – unter anderem – die Erfordernisse sowohl des Artikels 76 (1) als auch des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllen müsse. Sie dürfe also weder über den Gegenstand der Stammanmeldung hinausgehen noch nach der Einreichung in der Weise geändert werden, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

B. Artikel 123 (3) EPÜ

In T 325/95 änderte der Patentinhaber einen erteilten Anspruch durch Einführung einschränkender Merkmale, die nur in der Beschreibung offenbart waren. Der Beschwerdeführer/Einsprechende machte geltend, der erteilte Anspruch 1 stecke praktisch keinerlei Schutzbereich ab, weil er ungültig sei, da sein Gegenstand nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Da die dem Anspruch 1 hinzugefügten Merkmale in keinem der erteilten abhängigen Ansprüche aufgeführt seien, falle der jetzt von dem geänderten Anspruch 1 abgedeckte Gegenstand unter keinen der Ansprüche. Deshalb sei durch die Einführung der nur in der Beschreibung offenbarten Merkmale der Umfang der Ansprüche im Sinne des Artikels 123 (3) EPÜ erweitert worden.

Die Kammer führte aus, daß dieser Argumentation die Annahme zugrunde liege, der in Artikel 123 (3) EPÜ erwähnte Schutzbereich hänge nicht nur vom tatsächlichen Wortlaut der Ansprüche, sondern auch von ihrer Gültigkeit gegenüber dem Stand der Technik ab. Diese Annahme werde jedoch von der ausdrücklichen Aussage in Artikel 69 EPÜ, daß "der Schutzbereich des europäischen Patents ... durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt [wird]", nicht gestützt.

Die Argumentation des Beschwerdeführers setze nämlich auch voraus, daß im Einspruchsverfahren geänderte Ansprüche immer eine Entsprechung im erteilten Anspruchssatz hätten. Auch dies entspreche nicht

disclaimer should not be allowed under Article 123(2) EPC.

2. Divisional applications

Following the idea expressed in T 873/94, the board in T 1221/97 stated that a divisional application has to meet - inter alia - both the requirements of Article 76(1) and those of Article 123(2) EPC: it has neither to extend beyond the parent application nor be amended after filing in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the divisional application as filed.

B. Article 123(3) EPC

In T 325/95 the patent proprietor amended a granted claim by introducing limiting features disclosed only in the description. The appellant/opponent argued that claim 1 as granted did not actually afford any scope of protection whatsoever, because the claim was invalid, its subject-matter lacking an inventive step. Since the features added to claim 1 were not set out in any of the dependent claims as granted, the subject-matter now covered by amended claim 1 was not covered by any of the claims. Therefore, by introducing features disclosed only in the description, the scope of the claims had been extended within the meaning of Article 123(3) EPC.

The board pointed out that this argumentation was based on the assumption that the extent of protection referred to in Article 123(3) EPC would depend not only on the actual wording of the claims, but also on their validity in view of the prior art. This assumption however was not supported by the explicit statement in Article 69 EPC that "the extent of the protection conferred by a European patent ... shall be determined by the terms of the claims".

The appellant's submissions in effect also implied that claims amended in opposition proceedings should always have a counterpart in the set of claims as granted. This was not in line with the consistent case law of

à la fois en présence et en l'absence du disclaimer. La chambre a estimé que dans de telles circonstances, l'article 123(2) CBE ne permettait pas d'admettre un disclaimer.

2. Demandes divisionnaires

Suivant l'idée exprimée dans T 873/94, la chambre, dans la décision T 1221/97, a conclu qu'une demande divisionnaire devait répondre, entre autres, à la fois aux conditions de l'article 76(1) et à celles de l'article 123(2) CBE : elle ne devait pas aller au-delà de la demande initiale ni être modifiée après son dépôt d'une manière telle que son objet aille au-delà du contenu de la demande divisionnaire telle que déposée.

B. Article 123(3) CBE

Dans l'affaire T 325/95, le titulaire du brevet avait modifié une revendication admise en introduisant une caractéristique limitative qui était uniquement divulguée dans la description. Le requérant/opposant soutenait que la revendication 1 telle qu'admise ne conférerait en réalité aucune protection de quelque nature que ce soit puisque la revendication n'était pas valable étant donné que son objet était dénué d'activité inventive. Comme les caractéristiques ajoutées à la revendication 1 n'étaient reprises dans aucune des revendications dépendantes telles qu'admises, l'objet couvert par la revendication 1 telle que modifiée n'était couvert par aucune des revendications. L'introduction de caractéristiques qui sont seulement divulguées dans la description constitue une extension de son objet au sens de l'article 123(3) CBE.

La chambre a souligné que cette argumentation était basée sur l'hypothèse que l'étendue de la protection à laquelle se réfère l'article 123(3) CBE ne dépendrait pas seulement de la formulation effective des revendications, mais également de leur validité par rapport à l'état de la technique. Cette hypothèse ne trouvait cependant pas de fondement dans la disposition explicite contenue à l'article 69 CBE selon laquelle "l'étendue de la protection conférée par un brevet européen ... est déterminée par la teneur des revendications".

Les arguments du requérant impliquaient en réalité également que des revendications modifiées au cours d'une procédure d'opposition devraient toujours avoir une contrepartie dans le jeu des revendications

der ständigen Rechtsprechung des EPA. Die Kammer verwies beispielsweise auf die Entscheidung G 2/88 (ABI. EPA 1990, 93), wonach es nach Artikel 123 (3) EPÜ zulässig sei, einen erteilten Anspruch auf einen Stoff oder ein Stoffgemisch durch einen auf eine neue Verwendung des Stoffes oder des Stoffgemisches gerichteten Anspruch zu ersetzen.

Nach Ansicht der Kammer verstießen die am unabhängigen Anspruch 1 vorgenommenen Änderungen nicht gegen Artikel 123 (3) EPÜ.

Im Fall **T 795/95** konnte die Kammer der Beschwerdeführerin darin nicht folgen, daß die Streichung des Merkmals "bevorzugt Polyvinyl oder Polyäthylen" im Oberbegriff des erteilten Patentanspruchs 1 eine Erweiterung des Schutzbereichs darstelle.

Für den Schutzbereich sei die Angabe "bevorzugt Polyvinylchlorid oder Polyäthylen" ohne Bedeutung, denn er werde durch den allgemeineren Begriff "Kunststoff" und nicht durch die speziellen, bevorzugten Stoffe "Polyvinylchlorid oder Polyäthylen" bestimmt. Die Streichung eines als "bevorzugt" bezeichneten Merkmals stelle dann keine Erweiterung des Schutzbereichs dar, wenn dieses Merkmal im erteilten Patentanspruch von einem ihm vorangestellten allgemeinen Merkmal umfaßt werde (hier: "Kunststoff"), das den Schutzbereich bestimme.

IV. PRIORITÄT

1. Identität der Erfindung

1.1 Nacharbeitbare Offenbarung im Prioritätsdokument

Das Prioritätsrecht wird in Artikel 87 EPÜ geregelt, der besagt, daß die europäische Patentanmeldung und die Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, dieselbe Erfindung betreffen müssen. In T 296/93 (nicht im ABI. EPA veröffentlichter Teil) hatte die Kammer hervorgehoben, daß das Hauptkriterium hierfür sei, ob die beanspruchte Erfindung in der Prioritätsunterlage inhaltlich, d. h. mit allen wesentlichen Merkmalen, offenbart sei. Fehlende Teile, die erst später als wesentlich erkannt würden, seien somit nicht Bestandteil der Offenbarung. Könnten keine wesentlichen Bestandteile

the EPO either. Attention was drawn for instance to decision G 2/88 (OJ EPO 1990, 93), which ruled that replacement of a granted claim to a compound or composition by a claim directed to a new use of the compound or composition was admissible under Article 123(3) EPC.

The amendments made to independent claim 1 were not considered by the board to offend against the provisions of Article 123(3) EPC.

In **T 795/95** the board did not share the appellant's view that deleting the feature "preferably polyvinyl or polyethylene" from the preamble of granted claim 1 extended the protection conferred.

The formulation "preferably polyvinyl or polyethylene" had no bearing on the scope of protection, which was determined by the more general term "plastic" and not the specific preferred substances polyvinyl or polyethylene. Deleting a "preferred" feature did not extend the scope of protection if such feature was encompassed by an earlier and general one (in this case: "plastic") which determined the protection conferred.

IV. PRIORITY

1. Identity of invention

1.1 Enabling disclosure in the priority document

The right to priority is governed by Article 87 EPC, which requires that the European patent application and the application whose priority is claimed relate to the same invention. In T 296/93 (part not published in the OJ EPO) the board had pointed out that the main criterion in this respect was whether the claimed invention was disclosed in the priority document as a matter of substance, ie with all its essential features. Missing elements which were recognised as essential only later on were thus not part of the disclosure. If no essential elements (ie features) of the invention claimed in the subsequent Euro-

admisses. Ceci était également contraire à la jurisprudence constante de l'OEB. Il a été fait référence, par exemple, à la décision G 2/88 (JO OEB, 1990, 93) selon laquelle l'article 123(3) CBE permet le remplacement d'une revendication telle qu'admise portant sur un composé ou sur une composition par une revendication portant sur une nouvelle utilisation de ce composé ou de cette composition.

La chambre a estimé que les modifications apportées à la revendication indépendante 1 n'étaient pas contraires aux dispositions de l'article 123(3) CBE.

Dans l'affaire **T 795/95**, la chambre n'a pas pu faire siennes les conclusions de la requérante selon lesquelles la suppression de la caractéristique "de préférence du polyéthylène ou du chlorure de polyvinyle" du préambule de la revendication 1 telle qu'admise constituait une extension de l'étendue de la protection.

L'indication "de préférence du polyéthylène ou du chlorure de polyvinyle" serait sans importance pour l'étendue de la protection car celle-ci serait définie par la notion plus générale de "matière plastique" et non par les matières spécifiques préférées "polyéthylène ou chlorure de polyvinyle". La suppression d'une caractéristique qualifiée de "préférée" ne constitue pas un élargissement de l'étendue de la protection lorsque, dans la revendication telle qu'admise, cette caractéristique est comprise dans une caractéristique générique précédente (ici : "matière plastique"), qui détermine l'étendue de la protection.

IV. PRIORITE

1. Identité de l'invention

1.1. Divulgation dans le document de priorité permettant la reproduction de l'invention

Le droit de priorité est régi par l'article 87 CBE, qui prévoit que la demande de brevet européen et la demande dont la priorité est revendiquée doivent concerner la même invention. Dans la décision T 296/93 (partie non publiée au JO OEB), la chambre avait fait observer que la principale question à se poser à cet égard était celle de savoir si le document de priorité exposait bien ce qui constituait l'essentiel de l'invention revendiquée, c'est-à-dire s'il exposait bien toutes les caractéristiques essentielles de l'invention. Les éléments manquants dont on n'avait constaté que plus tard qu'ils étaient

(d. h. Merkmale) der in der europäischen Nachanmeldung beanspruchten Erfindung als nachträglich hinzugefügt betrachtet werden und seien sie also Teil der Offenbarung des Prioritätsdokuments, so könne davon ausgegangen werden, daß die Ansprüche in der europäischen Nachanmeldung und dem zugrundeliegenden Prioritätsdokument dieselbe Erfindung im Sinne des Artikels 87 (1) EPÜ betreffen. In diesem Zusammenhang verwies die Kammer auf T 81/87 (ABI. EPA 1990, 250), T 301/87 (ABI. EPA 1990, 335) und T 73/88 (ABI. EPA 1992, 557).

Anhand dieser Grundsätze hatte die Kammer bereits in der Sache T 296/93 geprüft, ob im Prioritätsdokument relevante technische Information fehlt, die erforderlich ist, damit der Fachmann die beanspruchte Erfindung ohne unzumutbaren Aufwand ausführen kann. Auch in der neueren Entscheidung **T 207/94** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Erfordernisse des Artikels 87 EPÜ, wonach in der Prioritätsunterlage und in der europäischen Patentanmeldung dieselbe Erfindung beansprucht werden müsse, insoweit erfüllt seien, als die prioritätsbegründende Anmeldung die Erfindung so hinreichend offenbare, daß sie ausgeführt werden könne.

1.2 "Wesentliche" Merkmale

In **T 172/95** bezweifelte der Beschwerdeführer/Einsprechende die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs, da die europäische Nachanmeldung für das Copolymer Informationen enthalte, die im Prioritätsdokument nicht zu finden seien. Die Kammer schloß sich dem nicht an.

Hinsichtlich der Einwände in bezug auf die Fraktionierungsmethode konnte der Beschwerdeführer keinerlei Nachweis für seine Behauptung vorlegen, daß die vorhandenen Abweichungen dazu führten, daß im Prioritätsdokument und im Streitpatent unterschiedliche Ethylenpolymere beansprucht würden. Hingegen legte der Beschwerdeführer Gegenbeweise vor.

Zur Berechnungsmethode für zwei Parameter, die das beanspruchte Copolymer definieren, meinte die Kammer, daß die im Prioritätsdokument nicht vorhandene Passage an der Methode zur Bestimmung dieser

pean application could be said to have been added later on, ie they did form part of the disclosure of the priority document, then claims in the subsequent European application and the priority document on which they were based can be regarded as relating to the same invention within the meaning of Article 87(1) EPC. In this respect the board referred to decisions T 81/87 (OJ EPO 1990, 250), T 301/87 (OJ EPO 1990, 335) and T 73/88 (OJ EPO 1992, 557).

On the basis of these principles the board had already examined in T 296/93 whether the priority document was deficient in respect of relevant technical information necessary for reducing the claimed invention to practice by the person skilled in the art without undue burden. Equally, in recent case **T 207/94**, the board took the view that the requirements in Article 87 EPC that the same invention be claimed in the priority application and the European patent application were fulfilled if the priority application disclosed the invention claimed in the subsequent European application in an enabling manner.

1.2 "Essential" features

In **T 172/95** the appellant/opponent challenged the validity of a priority claim, arguing that for the copolymer the subsequent European application contained information not to be found in the priority document. The board did not agree with this argument.

As to the objections concerning the fractionation method, the appellant could provide no evidence whatsoever for his allegation that the differences which were present would result in different ethylene polymers being claimed in the priority document and in the patent in suit. In contrast, the respondent provided evidence of the contrary.

Regarding the calculation methods for two parameters defining the claimed copolymer the board pointed out that the passage not present in the priority document did not change anything in the actual method of

essentiels ne faisaient donc pas partie de l'exposé de l'invention. Si aucun élément essentiel (c'est-à-dire aucune caractéristique) de l'invention revendiquée dans la demande européenne postérieure ne pouvait être considéré comme ayant été ajouté plus tard, et donc s'il pouvait être estimé qu'il faisait partie de l'exposé du document de priorité, les revendications figurant dans la demande européenne postérieure et dans le document de priorité sur lequel elles se fondaient pouvaient être considérées comme se rapportant à la même invention au sens de l'article 87(1) CBE. A cet égard, la chambre s'était référée aux décisions T 81/87 (JO OEB 1990, 250), T 301/87 (JO OEB 1990, 335) et T 73/88 (JO OEB 1992, 557).

Partant de ces principes, la chambre avait déjà examiné dans l'affaire T 296/93 si le document de priorité fournissait toutes les informations techniques pertinentes nécessaires pour que l'invention revendiquée puisse être mise en oeuvre au prix d'un effort raisonnable par l'homme du métier. De même, dans la récente affaire **T 207/94**, la chambre avait estimé que les conditions requises à l'article 87 CBE, qui exige que ce soit la même invention qui soit revendiquée dans la demande de priorité et dans la demande de brevet européen, étaient remplies dès lors que la demande de priorité avait exposé l'invention revendiquée dans la demande européenne postérieure de manière à permettre l'exécution de l'invention.

1.2 Caractéristiques "essentiels"

Dans l'affaire **T 172/95**, le requérant/l'opposant avait mis en doute la validité de la revendication de priorité, au motif que la demande européenne ultérieure relative au copolymère contenait des informations qui ne figuraient pas dans le document de priorité. La chambre n'a pas été du même avis.

Le requérant, qui avait allégué que vu les différences existantes, c'étaient des polymères d'éthylène différents qui avaient été revendiqués dans le document de priorité et dans le brevet en litige, n'avait apporté aucun élément de preuve de quelque nature que ce soit à l'appui de ses objections relatives à la méthode de fractionnement. En revanche, l'intimé avait fourni la preuve du contraire.

Pour ce qui était des méthodes de calcul de deux paramètres définissant le copolymère revendiqué, la chambre avait fait observer que le passage qui ne figurait pas dans le document de priorité ne changeait

Parameter nichts ändere, sondern lediglich genau angebe, wie ein Fachmann normalerweise vorgehe. Daher ändere die Aufnahme dieser Passage in die Anmeldung in der eingereichten Fassung nichts an der Definition des Copolymers und damit im Kern auch nichts an der Lehre des Prioritätsdokuments.

Während das Copolymer im Prioritätsdokument einen oder mehrere Schmelzpunkte habe aufweisen können, sei in der europäischen Nachanmeldung ausgeschlossen worden, daß es zwei Schmelzpunkte haben könnte. Nach Auffassung der Kammer zeigte jedoch ein Vergleich der Beschreibungen der Vor- und der Nachanmeldung, daß der Zweck der Erfindung gleichbleibe. Für das gewünschte Verhältnis der Eigenschaften seien andere Merkmale als die Zahl der Schmelzpunkte entscheidend. Es gebe keinen Beweis dafür, daß die Zahl der Schmelzpunkte in technischer Hinsicht für das Erreichen des Zwecks der Erfindung wesentlich sei. Folglich sei keine Änderung der Art und des Wesens der Erfindung festzustellen, wie sie im Prioritätsdokument definiert worden seien.

V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DAS VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Grundsatz des Vertrauensschutzes

1. Einleitung

In **T 161/96** (ABI. EPA 1999, 331) wies die Kammer darauf hin, daß die Erfordernisse im Zusammenhang mit dem vom EPA zu beachtenden Grundsatz des guten Glaubens gegenüber allen am Verfahren vor dem EPA Beteiligten – Anmeldern, Patentinhabern und Einsprechenden – dieselben sind.

2. Pflicht zur Aufklärung bei leicht behebbaren Mängeln

In **G 2/97** (ABI. EPA 1999, 123) gelangte die Große Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß der Grundsatz von Treu und Glauben die Beschwerdekammern nicht dazu verpflichte, einen Beschwerdeführer auch dann darauf aufmerksam zu machen, daß eine Beschwerdegebühr noch aussteht, wenn er die

determination of these parameters, but merely specified how a person skilled in the art would normally operate. Therefore, the introduction of the above passage into the application as filed did not change anything in the definition of the copolymer, hence did not in substance modify the teaching of the priority document.

Whereas in the priority document the copolymer could have one or more melting points, in the subsequent European application the possibility of two melting points was excluded. The board found, however, that a comparison of the descriptions of the previous and the subsequent application showed that the objectives of the invention remained the same. The features which were decisive for the desired balance of properties were not the number of melting points, but other ones. There was no evidence that the number of melting points would play a technical role in the sense of being essential to achieve the invention's objectives. Accordingly, a change in the character and nature of the invention as defined in the priority document could not be identified.

V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS

A. The principle of the protection of legitimate expectations

1. General issues

The board in **T 161/96** (OJ EPO 1999, 331) pointed out that the requirements in connection with the principle of good faith to be observed by the EPO are the same vis-à-vis all parties involved in proceedings before the EPO, be they applicants, patent proprietors or opponents.

2. Obligation to draw attention to easily remediable deficiencies

In **G 2/97** (OJ EPO 1999, 123) the Enlarged Board of Appeal concluded that the principle of good faith does not impose any obligation on the boards of appeal to notify an appellant of a missing appeal fee when the notice of appeal is filed so early that the appellant could react and pay the fee in time, if there was no indication

rien au véritable mode de détermination de ces paramètres, mais précisait simplement la façon dont l'homme du métier opérait habituellement. Par conséquent, l'introduction de ce passage dans la demande telle que déposée ne changeait rien à la définition du copolymère, et, sur le fond, ne modifiait nullement l'enseignement contenu dans le document de priorité.

Alors que dans le document de priorité, le copolymère cité pouvait avoir un ou plusieurs points de fusion, la possibilité de deux points de fusion était exclue dans la demande européenne postérieure. La chambre a toutefois estimé qu'il ressortait de la comparaison entre la description de la demande antérieure et celle de la demande postérieure que les objectifs de l'invention restaient les mêmes. Les caractéristiques décisives pour l'équilibre des propriétés qui était recherché n'étaient pas le nombre de points de fusion, mais des caractéristiques différentes. Il n'était pas prouvé que le nombre de points de fusion jouait un rôle du point de vue technique en ce sens qu'il était essentiel pour atteindre les objectifs de l'invention. Par conséquent, il ne pouvait être conclu à un changement du caractère et de la nature de l'invention par rapport à l'invention qui avait été définie dans le document de priorité.

V. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE

A. Le principe de la protection de la confiance légitime

1. Généralités

Dans la décision **T 161/96** (JO OEB 1999, 331), la chambre a souligné que les conditions relatives à la protection de la confiance légitime, qui doivent être observées par l'OEB, sont les mêmes pour toutes les parties à la procédure devant l'OEB, qu'il s'agisse des demandeurs, des titulaires de brevets ou des opposants.

2. Obligation d'avertir le demandeur d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié

Dans la décision **G 2/97** (JO OEB 1999, 123), la Grande Chambre de recours a conclu que le principe de la bonne foi n'oblige pas les chambres de recours à notifier à un requérant le défaut de paiement de la taxe de recours, lorsque l'acte de recours a été déposé suffisamment tôt, de sorte que le requérant pourrait réagir

Beschwerde so frühzeitig eingereicht habe, daß er die Gebühr noch rechtzeitig entrichten könnte, und weder der Beschwerdeschrift noch irgendeinem anderen auf die Beschwerde bezüglichen Dokument zu entnehmen sei, daß er die Frist für die Entrichtung der Gebühr ohne eine solche Mitteilung versehentlich versäumen würde.

Der Beschwerdeführer machte geltend, daß ihn die Geschäftsstelle der Beschwerdekammern in der Mitteilung über den Eingang der Beschwerde hätte darauf hinweisen müssen, daß die Beschwerdegebühr noch ausstehe. Auf der Grundlage der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern hielt die Große Beschwerdekammer die Annahme für nicht gerechtfertigt, daß der Vertrauensschutz eine Kammer dazu verpflichtete, einen Beteiligten warnend auf Mängel innerhalb seines eigenen Zuständigkeitsbereichs hinzuweisen. Der Beschwerdeführer könne seine Verantwortung für die Erfüllung der Voraussetzungen für eine zulässige Beschwerde nicht auf die Beschwerdekammer abwälzen. Die Benutzer des europäischen Patentsystems dürften nicht darauf vertrauen, daß die Beschwerdekammer sie stets warnend auf Mängel in der Erfüllung ihrer Pflichten hinweise. Ginge der Vertrauensschutz so weit, dann hieße das in der Praxis, daß die Beschwerdekammern den Verfahrensbeteiligten systematisch die Verantwortung abnehmen müßten, wofür es weder im EPÜ noch in den allgemeinen Rechtsgrundsätzen eine Grundlage gebe.

Ferner machte der Beschwerdeführer noch geltend, daß die Mitteilung der Geschäftsstelle an sich mißverständlich gewesen sei, weil ihr nicht zu entnehmen gewesen sei, ob die Beschwerde als zulässig gelte oder nicht, und sie als Bestätigung dafür hätte ausgelegt werden können, daß eine rechtskräftige Beschwerde vorliege. Die Große Beschwerdekammer räumte diesbezüglich ein, daß einem Beteiligten, dem Vertrauensschutz zugebilligt wurde, aus einem objektiv mißverständlichen Bescheid des EPA kein Nachteil entstehen dürfe und daß dies auch bei Serviceleistungen des Amtes gelte. Allerdings stellte die Große Beschwerdekammer im vorliegenden Fall fest, daß es sich bei der übersandten Mitteilung um eine vorgedruckte Standardmitteilung gehandelt habe, nämlich nur um ein Verwaltungsschreiben, mit dem den Beteiligten das Aktenzeichen des Beschwerdeverfahrens mitgeteilt

– either in the notice of appeal or in any other document filed in relation to the appeal – from which it could be inferred that the appellant would, without such notification, inadvertently miss the time limit for payment of the appeal fee.

The appellant argued that in the notice sent to confirm receipt of the notice of appeal the registry of the boards of appeal should have drawn its attention to the fact that the appeal fee had not been paid. The Enlarged Board, on the basis of the established case law of the boards of appeal, saw no justification for the suggestion that the principle of good faith imposes on a board an obligation to warn a party of deficiencies within the area of the party's own responsibility. The appellant's responsibility for fulfilling the conditions of an admissible appeal cannot be devolved to the board of appeal. There can be no legitimate expectation on the part of users of the European patent system that a board of appeal will issue warnings with respect to deficiencies in meeting such responsibilities. To take the principle of good faith that far would imply, in practice, that the boards of appeal would have to systematically assume the responsibilities of the parties to proceedings before them, a proposition for which there is no legal justification in the EPC or in general principles of law.

Moreover, as a second line of argument, the appellant further alleged that the registry's notice was in itself misleading because it did not indicate whether or not the appeal was considered admissible and could be construed as acknowledging that a valid appeal had been filed. The Enlarged Board agreed in this respect that where a legitimate expectation was held to exist, the party must not suffer a disadvantage as a result of an objectively misleading communication from the EPO, which likewise applied to courtesy services provided by the EPO. Nevertheless the Enlarged Board observed in the present case that the notice sent was a standard form, nothing more than an administrative notice to inform the parties of the reference number of the appeal proceedings. It had no legal consequences; it was not a "communication" within the meaning, eg, of Article 110(2) EPC. Such a

et payer la taxe dans les délais, s'il n'existe aucune indication – ni dans l'acte de recours, ni dans tout autre document déposé dans le cadre du recours – permettant de déduire que le requérant risquerait, faute d'une telle notification, de laisser passer par inadvertance le délai de paiement de la taxe de recours.

Le requérant a argumenté que dans l'accusé de réception du recours, le greffe des chambres de recours aurait dû attirer son attention sur le défaut de paiement de la taxe de recours. Se basant sur la jurisprudence constante des chambres de recours, la Grande Chambre de recours a jugé que rien ne permettait de dire que le principe de la bonne foi obligeait une chambre à prévenir une partie des irrégularités qui relèvent de la responsabilité de cette partie. La responsabilité qui incombe au requérant de remplir les conditions relatives à la recevabilité d'un recours ne saurait être rejetée sur la chambre de recours. En effet, les utilisateurs du système du brevet européen ne peuvent légitimement attendre d'une chambre de recours qu'elle leur signale des irrégularités qui relèvent d'une telle responsabilité. Aller si loin dans l'application du principe de la bonne foi signifierait en pratique que les chambres de recours seraient tenues d'assumer systématiquement les responsabilités des parties aux procédures devant elles, ce qui ne trouve aucun fondement juridique ni dans la CBE, ni dans les principes généraux du droit.

En outre, le requérant a affirmé dans une deuxième branche d'argumentation qu'il avait été induit en erreur par la communication du greffe des chambres de recours, puisque celle-ci n'indiquait pas si le recours était recevable ou pas, et pouvait être interprétée comme confirmant qu'un recours avait été valablement formé. En la matière, la Grande Chambre de recours a estimé qu'une partie ne doit pas être lésée à la suite d'une méprise de sa part, due à une notification de l'OEB que l'on peut objectivement considérer comme étant de nature à induire en erreur, ce qui s'applique également aux services fournis par l'OEB de sa propre initiative. La Grande Chambre de recours a cependant fait observer qu'en l'espèce, la communication qui avait été envoyée était en fait un formulaire standard, qui n'était autre qu'une communication administrative informant les parties du numéro

wird. Sie habe keine rechtliche Wirkung und sei keine "Mitteilung" etwa im Sinne des Artikels 110 (2) EPÜ. Eine solche Mitteilung könne nicht als irreführend angesehen werden.

Im Verfahren **T 161/96** (ABI. EPA 1999, 331) kam die Kammer zu dem Schluß, daß das EPA im vorliegenden Fall aufgrund der ratio decidendi der Sache T 690/93 nicht verpflichtet gewesen sei, den Einsprechenden darauf hinzuweisen, daß ein Rechtsverlust drohe, weil 40 % der Einspruchsgebühr noch ausstanden, was allein auf einen Fehler im Verantwortungsbereich des Einsprechenden zurückzuführen war. Selbst bei Anwendung der im Verfahren J 13/90 (ABI. EPA 1994, 456) dargelegten Grundsätze sei eine solche Verpflichtung nur dann gegeben, wenn a) der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung vom Kassen- und Rechnungswesen innerhalb der Einspruchsfrist einen Zahlungsbeleg erhalte, aus dem der Zahlungsrückstand hervorgehe, b) die eigenständige Nachzahlung des entsprechenden Betrags durch den Einsprechenden innerhalb der Einspruchsfrist objektiv ausgeschlossen werden könne und c) der Einsprechende den Fehlbetrag noch innerhalb der Einspruchsfrist zahlen könne.

Der Fall **J 7/97** betraf die Einreichung einer europäischen Patentanmeldung mittels Telefax beim Europäischen Patentamt. Dabei fehlte aber eine Seite der Beschreibung, während eine andere Seite doppelt übermittelt wurde.

Der Beschwerdeführer berief sich auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes, der im Verhältnis zwischen dem EPA und seinen Benutzern gelte. Aus diesem Grundsatz ergebe sich eine Pflicht des Amtes, die Benutzer des EPÜ auf offensichtliche leicht behebbare Mängel einer Verfahrenshandlung aufmerksam zu machen, wenn deren fristgerechte Beseitigung noch erwartet werden kann.

Nach Auffassung der Beschwerdekammer könne jedoch das Fehlen einer einzelnen Seite in einer umfangreichen Beschreibung, zumindest unter den Gegebenheiten des vorliegenden Falls, nicht als offensichtlicher Mangel im Sinne der Rechtsprechung angesehen werden. Die Anmelder hätten nach Treu und Glauben nicht erwarten können, daß das Amt die Anmeldungsunterlagen derart kurzfristig, d. h. noch am Tag des Eingangs der Unterlagen, auf Vollständigkeit überprüfe. Eine solche Pflicht ergebe sich auch nicht aus

notice could not be considered to give rise to any misunderstanding.

In **T 161/96**, (OJ EPO 1999, 331) the board came to the conclusion that in the case before it, following the ratio decidendi of T 690/93, there was no basis for assuming an obligation on the part of the EPO to warn the opponent of an impending loss of rights relating to an underpayment of the opposition fee of 40%, which was solely due to a deficiency within the area of responsibility of the opponent. Even if the principles expounded in J 13/90 (OJ EPO 1994, 456) were applied, the requirements for the very existence of such an obligation would imply that (i) the formalities officer of the opposition division had received a payment sheet, indicating said underpayment, from the cash and accounts department within the opposition period, (ii) the payment of the amount lacking by the opponent on his own initiative before the end of the opposition period had objectively to be excluded, and (iii) the opponent could still have paid the amount lacking within the opposition period.

J 7/97 concerned a European patent application filed with the EPO by fax. One page of the description was missing, however, whilst another was transmitted twice.

The appellant cited the principle of the protection of legitimate expectations which applied in dealings between the EPO and its users. This meant the EPO had to draw users' attention to easily remediable deficiencies if the procedural step could still be corrected in time.

The board however took the view that a single page missing from a lengthy description was not an "obvious error" under the case law, at least in the circumstances of this particular case. The applicant could not in good faith expect the Office to check application documents for completeness on the very day it received them. Nor could any such obligation be inferred from the President's decision on fax transmissions (OJ EPO 1992, 299). Article 3 of that decision required the filing office to notify the sender as soon as possible

du dossier attribué à la procédure de recours. Elle n'avait aucune conséquence juridique, et n'était pas une "notification" au sens, par exemple, de l'article 110(2) CBE. Une telle communication ne saurait être considérée comme prêtant à malentendu.

Dans la décision **T 161/96**, (JO OEB 1999, 331) la chambre est arrivée à la conclusion qu'en l'espèce, sur la base de la ratio decidendi de T 690/93, l'OEB n'était pas tenu de prévenir l'opposant de la perte imminente de droits qui résultait du non-paiement d'un montant représentant 40% de la taxe d'opposition, ce qui était uniquement dû à une irrégularité relevant de la responsabilité de l'opposant. Même si les principes posés dans l'affaire J 13/90 (JO OEB 1994, 456) étaient appliqués, l'existence même d'une telle obligation impliquerait (i) que l'agent des formalités de la division d'opposition ait reçu durant le délai d'opposition un bulletin de paiement du service Trésorerie et comptabilité indiquant que la taxe n'a pas été payée dans son intégralité ; (ii) qu'il soit objectivement exclu que l'opposant acquitte de sa propre initiative le reliquat avant la fin du délai d'opposition ; et (iii) que l'opposant soit encore en mesure d'acquitter le reliquat dans le délai d'opposition.

L'affaire **J 7/97** concernait le dépôt, par télécopie, d'une demande de brevet européen auprès de l'Office européen des brevets. Une page de la description était manquante alors qu'une autre page avait été transmise deux fois.

Le requérant a invoqué le principe de la protection de la confiance légitime qui régit les relations entre l'OEB et ses utilisateurs. En vertu de ce principe, l'Office est tenu d'attirer l'attention des utilisateurs de l'OEB sur des irrégularités procédurales manifestes et auxquelles il peut être facilement remédié lorsque l'on peut s'attendre à ce qu'une correction puisse encore y être apportée dans les délais.

La chambre de recours a cependant estimé que, du moins dans les conditions de l'espèce, l'absence d'une seule page d'une description volumineuse ne peut être considérée comme une irrégularité manifeste au sens de la jurisprudence. Le demandeur ne pouvait légitimement s'attendre à ce que l'Office vérifie l'exhaustivité des documents de la demande dans un délai tellement court, c'est-à-dire le jour même du dépôt des documents. Une telle obligation ne découle pas non plus de la décision du Président relative au dépôt par

dem Beschluß des Präsidenten bezüglich Telefax-Übermittlungen (ABI. EPA 1992, 299). Nach dessen Artikel 3 hat die Annahmestelle den Absender unverzüglich zu benachrichtigen, falls die durch Telefax übermittelten Unterlagen "unleserlich oder unvollständig übermittelt worden" sind. Der zweite Fall beziehe sich offensichtlich nicht auf die Vollständigkeit der Unterlagen, sondern auf die Vollständigkeit der Übermittlung. Zu benachrichtigen sei der Absender dann, wenn die Übermittlung z. B. durch vorzeitige Unterbrechung der Verbindung fehlschlägt. Im vorliegenden Fall sei die Übermittlung jedoch ohne Störung erfolgt und alle übermittelten Seiten seien lesbar eingetroffen, was der Bedienstete der Annahmestelle auf Anfrage auch bestätigt habe. Eine weitergehende Pflicht für die Annahmestelle lasse sich aus der genannten Bestimmung nicht ableiten.

Die Kammer kam zu Schluß, daß damit die fehlende Seite nicht Teil der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gewesen sei.

B. Rechtliches Gehör

1. Einleitung

In **T 685/98** (ABI. EPA 1999, 346) war die Kammer der Auffassung, der Halbsatz "Unterläßt es der Anmelder, auf eine Aufforderung nach Absatz ... 2 rechtzeitig zu antworten" in Artikel 96 (3) EPÜ müsse unter Berücksichtigung des Zwecks der Aufforderung nach Artikel 96 (2) EPÜ und Regel 51 (2) EPÜ ausgelegt werden, nämlich dem Anmelder Gelegenheit zur Ausübung seines Rechts auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 (1) EPÜ zu geben. Somit sei ein Schreiben des Anmelders, mit dem er dieses Recht weder ausübe noch darauf verzichte, keine Erwiderung im Sinne des Artikels 96 (3) EPÜ.

Im vorliegenden Fall war die Prüfungsabteilung der Auffassung, der Anmelder habe mit einem einfachen, postwendend gestellten prozessualen Antrag in irgendeiner Weise sein Recht verwirkt, sich in der verbleibenden Zeit der viermonatigen Antwortfrist zu äußern. Dies würde bedeuten, daß jegliches vom Anmelder nach Erhalt des Bescheids nach Regel 51 (2) EPÜ gesandte Schreiben als definitive Antwort anzusehen wäre, selbst wenn die Antwortfrist noch lief. Bei richtiger Auslegung des Schreibens des Anmelders zeige sich jedoch, daß dieser sein Recht, sich nach Artikel 113 (1) EPÜ zu den sachlichen Fragen zu äußern, weder ausgeübt noch darauf verzichtet habe. Da die Erwiderungsfrist noch nicht

"Where a document transmitted ... is illegible or incomplete". However, the latter adjective clearly referred to the transmission rather than the actual document. The Office did have to notify the sender if transmission failed, eg because the line was cut off. In the present case, however, transmission had been problem-free, and – as the filing office employee had confirmed – all pages transmitted had arrived in legible form. No further-reaching obligation on the part of the filing office was inferable from the provision in question.

The board therefore ruled that the missing page was not part of the application as filed.

B. Right to be heard

1. Introduction

In **T 685/98** (OJ EPO 1999, 346), in the board's judgment, the phrase "fails to reply in due time to any invitation under ... paragraph 2" in Article 96(3) EPC has to be construed in the light of the purpose of the invitation pursuant to Article 96(2) EPC and Rule 51(2) EPC, which is to afford the applicant an opportunity to exercise his right to present comments in accordance with Article 113(1) EPC. Hence a letter from the applicant which neither exercises nor waives that right is not a reply for the purposes of Article 96(3) EPC.

In the present case, the examining division believed that the applicant, by making a simple procedural request by return of post, had somehow forfeited his right to present comments during the remainder of the four-month term set for reply. Such a view would seem to imply that any letter the applicant sent after receipt of the Rule 51(2) EPC communication was to be treated as his definitive reply even if the time limit set for reply had not expired. However, on a proper interpretation of the letter of the applicant, he had neither exercised nor waived his right under Article 113(1) EPC to present comments on the substantive issues. Nor, as the time set for reply had not expired, could he have forfeited this

des moyens techniques de communication (JO OEB 1992, 299), dont l'article 3 dispose que le bureau de réception informe l'expéditeur à bref délai lorsque le document se révèle présenter des défauts de lisibilité ou n'être pas complet. Ce dernier point vise manifestement non pas l'exhaustivité des pièces, mais celle de la communication. L'expéditeur devrait être informé lorsque la transmission n'a pas abouti, par exemple en raison d'une interruption prématurée de la liaison. En l'espèce, la transmission n'avait pas été perturbée et les pages transmises étaient lisibles, ce que l'agent du bureau de réception avait confirmé sur demande. Aucune obligation supplémentaire à respecter par le bureau de réception ne peut être déduite de ladite disposition.

La chambre a conclu que la page manquante ne faisait pas partie de la demande dans la version telle que déposée initialement.

B. Droit d'être entendu

1. Introduction

Dans la décision **T 685/98** (JO OEB 1999, 346), la chambre a estimé que la formulation "si, dans un délai ... imparti, le demandeur ne défère pas aux invitations qui lui ont été adressées en vertu des paragraphes ...2" figurant à l'article 96(3) CBE, doit être interprétée à la lumière de la finalité des invitations visées à l'article 96(2) CBE et à la règle 51(2) CBE, à savoir donner au demandeur la possibilité d'exercer son droit de prendre position, conformément à l'article 113(1) CBE. Par conséquent, une lettre du demandeur par laquelle il n'exerce pas ce droit, ni n'y renonce, n'est pas une réponse au sens de l'article 96(3) CBE.

En l'espèce, la division d'examen avait retenu que le demandeur, en présentant une simple requête d'ordre procédural par retour du courrier, avait de façon ou d'autre perdu son droit de prendre position pendant le reste du délai de réponse de quatre mois. Une telle approche signifierait que toute lettre envoyée par le demandeur après réception de la notification selon la règle 51(2) CBE devrait être considérée comme une réponse définitive de sa part, même si le délai de réponse n'est pas encore expiré. Or, si l'on interprète correctement la lettre du demandeur, celui-ci n'a pas exercé son droit de prendre position sur le fond, conformément à l'article 113(1) CBE, pas plus qu'il n'y a renoncé. Le délai de

abgelaufen war, könne er dieses Recht auch nicht verwirkt haben. Somit stelle die überstürzte Zurückweisung rund zwei Monate vor Ablauf der Erwidierungsfrist einen Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ dar, weil dem Anmelder die Möglichkeit zur Stellungnahme genommen wurde (siehe auch das Kapitel "Prüfungsverfahren" S. 61).

2. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung

In **T 253/95** entschied die Kammer unter Berufung auf die Stellungnahme G 4/92, daß die Grundsätze, die anwendbar sind, wenn eine Partei der mündlichen Verhandlung fernbleibt, auch gelten, wenn die andere Partei erschienen ist: Neue Argumente dürften in der Begründung der Entscheidung nur herangezogen werden, solange sie sich nicht auf neue Tatsachen bezögen, denn sie stellten keine neuen Beweismittel oder Rechtsgründe dar und verzerrten die Sachlage nicht, sondern stützten sich auf die bereits vorgebrachten Tatsachen und Beweise. So stellte die Kammer in diesem Fall während der mündlichen Verhandlung die Frage, ob der in Anspruch 1 in der erteilten Fassung angegebene Gewichtsbereich für Kautschuk nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig sei. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) protestierte gegen dieses Vorbringen, da es zuvor im Verfahren nicht geltend gemacht worden sei. Es mußte daher bestimmt werden, in welche der Kategorien von Gründen, Tatsachen, Beweismitteln oder Argumenten der Einwand gegen die Einführung eines Gewichtsbereichs für Kautschuk fällt. Die Kammer kam zu dem Schluß, daß es sich hierbei weder um einen neuen Grund handle, da vom Einsprechenden nach Artikel 123 (2) EPÜ von Anfang an ein Einwand erhoben worden war, noch um eine neue Tatsache oder ein neues Beweismittel. Der Sachverhalt, d. h. Anspruch 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung, Anspruch 1 in der erteilten Fassung sowie die Offenbarung in der ursprünglichen Beschreibung einschließlich der Beispiele (die Grundlage für die Änderung waren offenbar die Beispiele), habe bereits zu Beginn des Einspruchsverfahrens vorgelegen. Aus diesem Grund könne der Einwand gegen die Einführung eines Gewichtsbereichs für Kautschuk allenfalls als verspätetes Argument betrachtet werden, das nach G 4/92 von einem Einsprechenden jederzeit während des Verfahrens beigebracht werden könne. Dies gelte a fortiori auch für die Kammer.

Im Verfahren **T 951/97** (ABI. EPA 1998, 440) war die Entgegenhaltung

right. Thus the precipitate refusal, while there were still some two months of the term for reply unexpired, did indeed contravene Article 113(1) EPC by depriving the applicant of an opportunity to present such comments (see also chapter "examination procedure", page 61).

2. Right to be heard in oral proceedings

In **T 253/95**, the board referred to G 4/92 and found that the principles concerning the basis of decisions in case one party was absent in oral proceedings also applied when the other party was present – new arguments could be used in the reasons for the decision as long as they did not rely on new facts, since they did not constitute new grounds or evidence and did not distort the factual framework, but were reasons based on facts and evidence already put forward. Indeed in T 253/95, during the oral proceedings, the board raised the question of the admissibility under Article 123(2) EPC of the weight range for the rubber component(s) present in claim 1 as granted. The respondent (proprietor) protested against this issue being raised as it had not been discussed earlier in the proceedings. Thus it had to be determined in which of the categories of grounds, facts, evidence and arguments the objection against the introduction of the weight range for the rubber component(s) fell. The board came to the conclusion that it was neither a new ground since an objection under Article 123(2) EPC had been raised by the opponent at the outset, nor a new fact or likewise new evidence since the facts of the issue – that is claim 1 as originally filed, claim 1 as granted and the disclosure in the original description including the examples (the basis of the amendment was allegedly to be found in the examples) – had all been present at the beginning of the opposition proceedings. Therefore, the objection to the introduction of the weight range could at most constitute a late argument, which according to G 4/92 could always be raised by an opponent and hence a fortiori by the board.

In **T 951/97** (OJ EPO 1998, 440) the examining division introduced docu-

réponse n'étant pas encore venu à expiration, il ne pouvait pas davantage avoir perdu ce droit. Dès lors, le rejet hâtif, alors qu'il restait encore environ deux mois pour répondre, enfreint les dispositions de l'article 113(1) CBE en ce qu'il a privé le demandeur de la possibilité de prendre position (voir aussi le chapitre "Procédure d'examen", page 61).

2. Le droit d'être entendu pendant la procédure orale

Se référant à la décision G 4/92, la chambre saisie de l'affaire **T 253/95** a estimé que les principes relatifs au fondement des décisions, qui sont applicables en cas de non-comparution d'une partie à la procédure orale, le sont également lorsque l'autre partie est présente, à savoir que de nouveaux arguments peuvent être retenus dans les motifs de la décision, dès lors qu'ils ne reposent pas sur des faits nouveaux, ne constituent pas de nouveaux motifs ou moyens de preuve et ne modifient pas le cadre de fait, mais que ces motifs se fondent sur des faits et preuves ayant déjà été invoqués. En l'espèce, la chambre avait soulevé, au cours de la procédure orale, la question de la recevabilité, au regard de l'article 123(2) CBE, du domaine de poids spécifié pour le(s) caoutchouc(s) dans la revendication 1 du brevet tel que délivré. L'intimé/titulaire du brevet avait notamment protesté contre le fait que cette question ait été soulevée, au motif qu'elle n'avait pas été examinée auparavant au cours de la procédure. Il y avait dès lors lieu de déterminer dans laquelle des catégories de motifs, faits, preuves ou arguments entraînait l'objection formulée à l'encontre de l'introduction du domaine de poids pour le(s) caoutchouc(s). La chambre a conclu qu'il ne s'agissait ni d'un nouveau motif, puisque l'opposant avait dès le début soulevé une objection sur le fondement de l'article 123(2) CBE, ni d'un nouveau fait ou moyen de preuve, puisque les faits de la cause, à savoir la revendication 1 telle que déposée, la revendication 1 du brevet tel que délivré et l'exposé de l'invention dans la description initiale, y compris les exemples (dont il était allégué qu'ils constituaient la base de la notification) étaient tous dans le débat dès le début de la procédure d'opposition. Par conséquent, l'objection formulée à l'encontre de l'introduction du domaine de poids constituait tout au plus un argument tardif, qui, selon l'avis G 4/92, peut être invoqué à tout moment par un opposant et a fortiori par la chambre.

Dans l'affaire **T 951/97** (JO OEB 1998, 440), la division d'examen avait intro-

D4 von der Prüfungsabteilung erstmals in der mündlichen Verhandlung eingeführt worden. D4 war zwar bereits im europäischen Recherchenbericht erwähnt, aber vor der mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren und vor allem in der Mitteilung nach Regel 71a EPÜ nicht aufgegriffen worden. In der Verhandlung reichte der Beschwerdeführer nach einer halbstündigen Unterbrechung einen zweiten Hilfsantrag ein, der nach Ansicht der Prüfungsabteilung prima facie weder gewählbar noch zulässig war. Daraufhin forderte der Beschwerdeführer, daß ihm nochmals Gelegenheit zu Änderungen gegeben werde, da die Prüfungsabteilung ein neu angezogenes Dokument in das Verfahren eingeführt habe, durch das sich der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt geändert habe. Außerdem brauche er genügend Zeit, um sich zu äußern. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ zurückgewiesen.

Die Kammer befand, eine halbe Stunde sei zu kurz für eine richtige Auswertung des komplexen Textes von D4. D4 sei offensichtlich ausschlaggebend für die Feststellung der Prüfungsabteilung zur erfinderischen Tätigkeit gewesen; somit stütze sich die Entscheidung auf Beweismittel, zu denen sich der Anmelder entgegen Artikel 113 (1) EPÜ nicht hinreichend äußern können. Außerdem habe die Prüfungsabteilung entschieden, den zweiten Hilfsantrag nach Regel 71a EPÜ nicht zu berücksichtigen, da sich der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt nicht geändert habe. Die Kammer war hingegen der Auffassung, daß sich sehr wohl eine Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts im Sinne der Regel 71a (1) und (2) EPÜ ergeben habe, da die Prüfungsabteilung selbst ein neues Dokument, das relevantes neues Material verkörpere, zum ersten Mal in einer – nach der Mitteilung gemäß Regel 71a EPÜ einberufenen – mündlichen Verhandlung in das Verfahren eingeführt habe.

3. Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung und rechtliches Gehör

In **T 414/94** teilte der Beschwerdegegner (Einsprechende) mit, daß er an der geplanten mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen wolle, und beantragte, daß Änderungen an den Anträgen des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung in seiner Abwesenheit nicht zugelassen

ment D4 for the first time during oral proceedings. D4 had been mentioned in the European search report but had not been cited at any stage in the examination procedure prior to the oral proceedings; in particular, no reference had been made to it in the communication under Rule 71a EPC. After a half-hour adjournment, the appellants filed a second auxiliary request which, in the examining division's view, was prima facie not admissible and not allowable. In response to this, the appellants submitted that a further opportunity for amendment should be granted, since a newly-cited document had been introduced by the examining division, changing the subject of the proceedings. In addition, the appellants should be given sufficient time to comment on D4. At the end of the oral proceedings, the application was refused under Article 97(1) EPC.

The board found that half an hour was too short a period for an adequate analysis of the complex text of D4. It was clear that D4 was essential to the finding of the examining division in relation to inventive step; consequently, the decision was based on evidence on which the applicants did not have a sufficient opportunity to present their comments as required by Article 113(1) EPC. The examining division had also decided under Rule 71a EPC not to consider this second auxiliary request, on the ground that the subject of the proceedings had not changed. The board, however, held that the subject of the proceedings was changed within the meaning of Rule 71a(1) and (2) EPC, *inter alia* where the examining division itself introduced a new document, which was pertinent new material, into the proceedings for the first time during oral proceedings convened following a Rule 71a EPC notification.

3. Non-appearance at oral proceedings and the right to be heard

In case **T 414/94** the respondent (opponent) communicated its intention not to attend the scheduled oral proceedings, and requested that no changes of the appellant's requests should be allowed during the oral proceedings in the respondent's absence since otherwise the respon-

duit le document D4 pour la première fois au cours de la procédure orale. Ce document avait été mentionné dans le rapport de recherche européenne, mais n'avait été cité, durant la procédure d'examen, à aucun moment avant la procédure orale. Il n'avait notamment pas été mentionné dans la notification établie au titre de la règle 71bis CBE. Après une suspension de la procédure orale d'une demi-heure, le requérant déposa une deuxième requête subsidiaire que la division d'examen jugea de prime abord non recevable et non admissible. En réponse, le requérant a fait valoir qu'il devait à nouveau avoir la possibilité de présenter des modifications, étant donné que la division d'examen avait introduit un nouveau document, ce qui changeait les faits de la cause. En outre, il devait avoir suffisamment de temps pour prendre position sur le document D4. A l'issue de la procédure orale, la demande a été rejetée sur le fondement de l'article 97(1) CBE.

La chambre a considéré qu'une pause d'une demi-heure était trop brève pour permettre une analyse adéquate du contenu complexe de D4. Or, il était clair que le document avait joué un rôle essentiel dans la conclusion à laquelle était parvenue la division d'examen à propos de l'activité inventive. En conséquence, la décision était fondée sur des preuves au sujet desquelles les demandeurs n'avaient pas été suffisamment en mesure de prendre position, comme le requiert l'article 113(1) CBE. De plus, dans sa décision, la division d'examen avait décidé de ne pas prendre en considération cette deuxième requête subsidiaire, en application de la règle 71bis CBE, au motif que les faits de la cause n'avaient pas changé. La chambre a toutefois jugé qu'un changement dans les faits de la cause était intervenu, conformément à la règle 71bis (1) et (2) CBE, vu notamment que la division d'examen avait elle-même introduit dans la procédure un nouveau document qui constituait un nouvel élément pertinent, et ce pour la première fois au cours de la procédure orale convoquée suite à la notification émise selon la règle 71 bis CBE.

3. Non-comparution à la procédure orale et droit d'être entendu

Dans l'affaire **T 414/94** l'intimé (opposant) avait fait part de son intention de ne pas assister à la procédure orale prévue et avait demandé qu'en l'absence de l'intimé, les requêtes du requérant ne soient pas modifiées au cours de la procédure orale, puisque l'intimé n'aurait sinon aucune possi-

werden sollten, da er sonst keine Möglichkeit hätte, sich zu den geänderten Anträgen zu äußern.

Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß es ein generelles Verbot zur Änderung von Anträgen in Abwesenheit eines Beteiligten von der mündlichen Verhandlung – wie es vom Beschwerdeführer beantragt worden sei – nicht gebe. Ein nicht erschiebener Beteiligter müsse mit Reaktionen der Gegenseite im rechtlichen und faktischen Rahmen des vor der mündlichen Verhandlung dargelegten Sachverhalts sowie damit rechnen, daß unter Berücksichtigung oder auf der Grundlage dieser Reaktionen Entscheidungen getroffen werden.

Die Große Beschwerdekammer habe in ihrer Stellungnahme G 4/92 (ABI. EPA 1994, 149) lediglich ausgeschlossen, daß aufgrund einer überraschenden Entwicklung der Dinge in der mündlichen Verhandlung, durch die sich der rechtliche und faktische Rahmen des Falls unversehens ändert, Entscheidungen zuungunsten des ferngebliebenen Beteiligten getroffen werden.

4. Artikel 113 (2) EPÜ

In **T 237/96** hätte die Prüfungsabteilung mit ihrer Entscheidung, ein Patent zu gewähren oder die Anmeldung zurückzuweisen, mit Sicherheit gegen Artikel 113 (2) EPÜ verstoßen, wenn dies auf der Grundlage der in ihrer Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ genannten Fassung der Anmeldeunterlagen erfolgt wäre, die der Anmelder nicht länger billigte. Artikel 113 (2) EPÜ ist allerdings nicht so zu verstehen, daß die Prüfungsabteilung jeder vom Anmelder vorgeschlagenen Änderung zustimmen muß, nur um sicherzustellen, daß eine von diesem gebilligte Fassung vorliegt. Wenn, wie im vorliegenden Fall, nach Mitteilung der Fassung nach Regel 51 (4) EPÜ vom Anmelder Änderungen vorgeschlagen werden, die die Prüfungsabteilung aus gutem Grund kraft Regel 86 (3) EPÜ ablehnt, und der Anmelder daraufhin keine andere Fassung der Anmeldeunterlagen billigt, ist es ständige, von der einschlägigen Rechtsprechung bestätigte Praxis des EPA, die Anmeldung mit der Begründung zurückzuweisen, daß keine vom Anmelder nach Artikel 113 (2) EPÜ gebilligte Fassung existiert, auf deren Grundlage das Patent erteilt werden kann.

In **T 425/97** unterschied sich die Fassung des Einzelanspruchs, die der schriftlichen Entscheidung der Einspruchsabteilung beigelegt war, in vielen wesentlichen Anspruchsmerk-

dent would not have an opportunity to comment on any such changed requests.

The board concluded that there is no general prohibition on amending requests during a party's absence from oral proceedings, as requested by the respondent. An absent party must expect reactions by the opposing party within the legal and factual framework of the case established prior to oral proceedings, and the possibility of decisions taking account of, and being based on, such reactions.

What had been excluded by the Enlarged Board of Appeal in G 4/92 (OJ EPO 1994, 149) was the possibility of taking decisions against the absent party on the basis of a surprising course of events at the oral proceedings, which changed the legal and factual framework of the case in an unforeseeable way.

4. Article 113(2) EPC

In **T 237/96** the examining division would certainly have offended against Article 113(2), EPC had it decided to grant a patent or to refuse the application on the basis of the application documents indicated in its communication pursuant to Rule 51(4) EPC, to which the appellant no longer agreed. Article 113(2) EPC could not, however, be interpreted to mean that the examining division was bound to accept any amendment which the applicant might propose, only to ensure that there was a version approved by him. In circumstances in which, as in the case in question, amendments proposed by the applicant after the Rule 51(4) EPC communication were with good reason not allowed by the examining division by virtue of Rule 86(3) and the applicant did not give its agreement to any other version of the application documents, the established practice of the EPO, sanctioned by consistent case law, was to refuse the application on the ground that there was no version approved by the applicant within the meaning of Article 113(2) EPC on which a patent could be granted.

In **T 425/97** the text of the single claim attached to the written decision of the opposition division was different from the text apparently held as patentable at the oral proceedings, in

bilité de formuler des observations sur les requêtes ainsi modifiées.

La chambre a conclu qu'il n'existe aucune interdiction générale de modifier des requêtes en l'absence d'une partie lors de la procédure orale, comme l'avait demandé l'intimé. Une partie absente doit s'attendre à des réactions de la partie adverse dans le cadre de droit et de fait de l'affaire établi avant la tenue de la procédure orale, ainsi qu'à la possibilité que des décisions puissent être prises compte tenu et sur la base de ces réactions.

Ce qui avait été exclu par la Grande Chambre de recours dans la décision G 4/92 (JO OEB 1994, 149), c'était la possibilité que des décisions puissent être prises au détriment de la partie absente sur la base d'un déroulement surprenant de la procédure orale ayant changé de manière imprévisible le cadre de droit et de fait de l'affaire.

4. Article 113(2) CBE

Dans l'affaire **T 237/96**, la division d'examen aurait certainement contrevenu aux dispositions de l'article 113(2) CBE, si elle avait décidé de délivrer un brevet ou de rejeter la demande sur la base des pièces de la demande mentionnées dans la notification selon la règle 51(4) CBE et sur lesquelles le requérant n'était plus d'accord. Toutefois, l'article 113(2) CBE ne saurait être interprété comme signifiant que la division d'examen est tenue d'accepter toute modification susceptible d'être proposée par le demandeur, dans le seul but de garantir qu'une version a été approuvée par celui-ci. Lorsque, comme en l'espèce, c'est à juste titre que la division d'examen n'admet pas, en application de la règle 86(3) CBE, des modifications proposées par le demandeur après la notification selon la règle 51(4) CBE, et que le demandeur ne donne son accord sur aucune autre version des pièces de la demande, il est de jurisprudence constante que l'OEB rejette la demande, au motif que le demandeur n'a accepté aucun texte, au sens de l'article 113(2) CBE, sur la base duquel un brevet pourrait être délivré.

Dans l'affaire **T 425/97**, le texte de la seule revendication jointe à la décision écrite de la division d'opposition différait, quant à plusieurs caractéristiques essentielles, du texte qui avait

malen von der Fassung, die in der mündlichen Verhandlung als patentfähig galt. Aus dem Originalprotokoll der mündlichen Verhandlung, aus der geschichtlichen Entwicklung des Falls sowie aus den weiteren Umständen zog die Kammer daraufhin die Schlußfolgerung, daß die Einspruchsabteilung über das streitige Patent anhand einer Fassung entschieden hatte, die der Patentinhaber weder vorgeschlagen noch gebilligt hatte. Dies stelle eine Verletzung des Artikels 113 (2) EPÜ dar und sei daher als wesentlicher Verfahrensmangel zu werten.

In **T 552/97** vermerkte die Niederschrift der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung weder die Zurücknahme des Hauptantrags des beschwerdeführenden Patentinhabers, noch enthielt sie Anhaltspunkte für eine Umwandlung des Hilfsantrags in einen Hauptantrag. Ebenso wenig ließ sich aus dem protokollierten Verlauf der Verhandlung schließen, der Patentinhaber habe durch die Billigung der vorgeschlagenen Klarstellung des Hilfsantrags auf seinen Hauptantrag verzichtet. Die Stellungnahme des Einsprechenden bestätigte diesen Verfahrensverlauf in den wesentlichen Punkten. Angesichts dieser Sachlage war davon auszugehen, daß der Hauptantrag im Zeitpunkt der Entscheidung der Einspruchsabteilung immer noch im Verfahren war.

Die Einspruchsabteilung hatte aber den Hauptantrag nicht zurückgewiesen, sondern gar nicht über ihn entschieden, weil sie fälschlicherweise annahm, er sei nicht mehr im Verfahren. Die Kammer erinnerte daran, daß Artikel 113 (2) EPÜ vorschreibe, daß sich das Europäische Patentamt bei Entscheidungen über europäische Patentanmeldungen und Patente an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten habe. Dies sei von so grundlegender Bedeutung, daß jede – auch auf eine falsche Auslegung eines Antrags zurückzuführende – Verletzung dieses Grundsatzes prinzipiell als wesentlicher Verfahrensmangel zu werten sei (T 647/93, ABI. EPA 1995, 132). Insbesondere wenn die Anträge im Verlauf einer mündlichen Verhandlung geändert würden, sei es daher angebracht, daß das entscheidende Organ die Antragslage vor der Entscheidung klarstelle (vgl. T 666/90).

relation to many essential features of the claim. From the original minutes of oral proceedings, the history of the case and further circumstances, the board therefore concluded that the opposition division took a decision on the patent in suit on the basis of a text which was neither submitted nor agreed by the proprietor of the patent. This involved an infringement of Article 113(2) EPC and had to be considered as a substantial procedural violation.

In **T 552/97**, nothing in the minutes of the oral proceedings before the opposition division indicated that the appellant (patentee) had either withdrawn his main request or converted his auxiliary request into the main request. Nor did they suggest that he had abandoned his main request by agreeing to a proposed clarification of his auxiliary request. The opponent's comments broadly confirmed that this was indeed the position. Under these circumstances it had to be assumed that the main request was still in the proceedings at the time of the opposition division's decision.

But the opposition division had not refused the main request; rather it had taken no decision on it at all, being under the incorrect impression that it was no longer in the proceedings. The board pointed out that Article 113(2) EPC required the EPO to decide on European applications or patents in the text submitted or agreed by the applicant or proprietor. This principle was of such fundamental importance that any infringement of it – even one arising from misinterpretation of a request – constituted a substantial procedural violation (T 647/93, OJ EPO 1995, 132). EPO instances should therefore clarify the position before issuing decisions, especially if requests had been amended in oral proceedings (see T 666/90).

apparemment été jugé brevetable au cours de la procédure orale. Se fondant sur le procès-verbal initial de la procédure orale, l'historique de l'affaire et d'autres circonstances, la chambre a conclu que la division d'opposition avait pris sa décision sur le brevet en cause dans un texte qui n'avait été ni proposé, ni accepté par le titulaire du brevet. Les dispositions de l'article 113(2) CBE n'avaient donc pas été respectées, ce qui constituait un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 552/97**, le procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition ne mentionnait pas le retrait de la requête principale du requérant/titulaire du brevet, et ne contenait aucune indication concernant la transformation d'une requête subsidiaire en requête principale. Le déroulement de la procédure tel qu'il ressortait du procès-verbal ne permettait pas non plus de conclure qu'en approuvant la précision proposée dans la requête subsidiaire, le titulaire du brevet aurait renoncé à sa requête principale. La prise de position du requérant a confirmé ce déroulement de la procédure en ce qui concerne les points essentiels. Compte tenu de ces circonstances, il convenait d'admettre qu'au moment de la décision de la division d'opposition, la requête principale faisait toujours partie de la procédure.

La division d'opposition n'avait cependant pas rejeté la requête principale et elle ne s'était même pas prononcée à son sujet parce qu'elle supposait par erreur qu'elle ne faisait plus partie de la procédure. La chambre a rappelé que l'article 113(2) CBE, selon lequel l'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou le titulaire du brevet, est un principe fondamental de procédure et revêt une importance primordiale telle que toute violation de cette disposition, même si elle résulte d'une interprétation erronée d'une requête, doit en principe être considérée comme un vice substantiel de procédure (T 647/93, JO OEB 1995, 132). Il convient donc, notamment en cas de modification des requêtes dans le cadre d'une procédure orale, que l'instance chargée de la décision clarifie la situation des requêtes avant de prendre une décision (cf. T 666/90).

C. Mündliche Verhandlung**1. Antrag auf mündliche Verhandlung**

In **T 870/93** erinnerte die Kammer daran, daß jeder Beteiligte eine mündliche Verhandlung unabhängig davon beantragen könne, ob das EPA diese für zweckmäßig halte oder nicht, und dieser Antrag im Verfahren jederzeit gestellt werden könne. Ein Beteiligter habe jedoch nur dann Anspruch auf eine mündliche Verhandlung, wenn er sie auch beantrage; andernfalls habe er keine diesbezüglichen Ansprüche, und das EPA könne auch eine ihn beschwerende Entscheidung treffen, ohne eine solche Verhandlung einzuberufen. Bei korrektem Ablauf des Verfahrens sei ferner der Anspruch auf rechtliches Gehör gewährleistet.

Im vorliegenden Fall hielt die Kammer fest, daß der Beschwerdeführer lediglich mitgeteilt habe, er wolle einen weiteren Bescheid der Einspruchsabteilung abwarten, bevor er – möglicherweise – eine mündliche Verhandlung beantrage. Bestünden in einem bestimmten Fall Zweifel, ob ein Beteiligter eine mündliche Verhandlung beantragt habe, so müßte in der Praxis von dem betreffenden Beteiligten natürlich Aufschluß verlangt werden. Sofern und solange der Einsprechende jedoch keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt habe, bestehe die Gefahr, daß eine abschlägige Entscheidung ohne Anberaumung einer solchen Verhandlung ergehe, wenn dies ansonsten vertretbar sei. Um sicher zu sein, daß er zu einer mündlichen Verhandlung geladen werde, hätte der Einsprechende einen solchen Antrag frühzeitig stellen müssen. Oder er hätte, falls er nur dann eine mündliche Verhandlung beantragen wollte, wenn bestimmte Bedingungen nicht erfüllt seien, einen Hilfsantrag stellen und genau angeben müssen, unter welchen Bedingungen er diesen stellen werde.

2. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung**2.1 Mitteilung nach Artikel 11 (2) VOBK**

In **T 97/94** (ABI. EPA 1998, 467) entschied die Beschwerdekammer, daß gemäß der Entscheidung G 6/95 die Anwendung der Regel 71a (1) EPÜ durch die Beschwerdekammern zwar insofern fakultativ sei, als die Vorbereitung der mündlichen Verhandlung ganz in das Ermessen der Kammern gestellt sei; für die Beteiligten hingegen sei sie verbindlich. Wenn also eine Beschwerdekammer an die

C. Oral proceedings**1. Request for oral proceedings**

In **T 870/93** the board pointed out that any party has the right to oral proceedings on request – whether or not the EPO considers them worthwhile – and may request them at any point during the procedure. To exercise that right, however, the party does have to request such proceedings, failing which the EPO can take a decision – positive or negative – without convening any. The proper conduct of proceedings ensures inter alia the right to be heard.

In the case in point, the board found that the appellant had merely stated an intention of awaiting a new communication from the opposition division before – possibly – requesting oral proceedings. It added that in practice, if there was any doubt whether oral proceedings had been asked for, this should of course be clarified with the party concerned. However, until the opponent actually requested such proceedings he remained at risk of an adverse decision being taken without them, if such a decision was otherwise called for. To be sure of oral proceedings, the opponent should have asked for them at an early stage. Alternatively, if his intention was to request oral proceedings only if certain conditions were not fulfilled, he should have filed an auxiliary request clearly setting out those conditions.

2. Preparation and conduct of oral proceedings**2.1 Communication under Article 11(2) RPBA**

In **T 97/94** (OJ EPO 1998, 467) the board ruled that, although, according to G 6/95, Rule 71a(1) EPC is not binding on the boards of appeal in the sense that it gives them full scope in the preparation of the oral proceedings, it is however binding on the parties. Thus, if a board decides to send the parties a communication under Rule 71a(1) EPC, they are obliged to comply with it, particularly

C. Procédure orale**1. Requête tendant à recourir à la procédure orale**

La chambre, dans l'affaire **T 870/93**, a rappelé que toute partie a le droit d'obtenir sur requête une procédure orale, que l'OEB le juge utile ou non, qu'une telle requête peut être présentée à tout moment de la procédure. Le droit d'une partie à une procédure orale dépend néanmoins de la présentation d'une requête à cet effet par ladite partie, faute de quoi celle-ci n'a aucun droit à cet égard, et l'OEB peut rendre une décision, défavorable ou non, sans convoquer une telle procédure. Le déroulement correct de la procédure garantit, en outre, le droit d'être entendu.

Dans le cas d'espèce, la chambre a jugé que le requérant s'était limité à signaler son intention d'attendre une nouvelle notification de la division d'opposition avant de requérir – éventuellement – la procédure orale. La chambre a par ailleurs précisé que si, dans un cas donné, il subsiste un doute quelconque sur la question de savoir si une partie a ou non présenté une requête en procédure orale, il conviendrait bien évidemment dans la pratique de demander des éclaircissements à la partie concernée. Toutefois, aussi longtemps que l'opposant n'avait effectivement pas présenté une requête en procédure orale, le risque demeurait qu'une décision défavorable soit rendue à son encontre sans qu'une telle procédure ait eu lieu, si cette décision s'imposait par ailleurs. Pour être sûr d'être convoqué à une procédure orale, l'opposant aurait dû présenter très tôt une requête en ce sens. Ou, s'il se proposait de ne demander une procédure orale que si certaines conditions n'étaient pas remplies, il aurait dû présenter une requête subsidiaire, en précisant clairement dans quelles conditions il la présentait.

2. Préparation et déroulement de la procédure orale**2.1 Notification conformément à l'article 11(2) RPCR**

La chambre de recours, dans l'affaire **T 97/94** (JO OEB 1998, 467) a jugé que si selon la décision G 6/95 la règle 71bis(1) CBE est pour les chambres de recours facultative dans son application en ce sens qu'elle laisse à celles-ci toute latitude pour la préparation de la procédure orale, elle demeure en revanche pour les parties contraignante dans son exécution. Ainsi, lorsqu'une chambre de

Beteiligten eine Mitteilung nach Regel 71a (1) EPÜ ergehen lasse, so hätten diese ihren Inhalt zu beachten, insbesondere was die Erwidernungsfrist betrifft (Nr. 3.5.1).

2.2 Niederschrift in der mündlichen Verhandlung

In **T 528/95** behauptete der Beschwerdeführer, die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung sei nicht korrekt. Die Kammer gelangte nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit zu der Auffassung, daß die Niederschrift als korrekt anzusehen sei.

D. Fristen

1. Unterbrechung des Verfahrens – Regel 90 EPÜ

1.1 Unterbrechung des Verfahrens wegen Konkurses

In der Sache **J 26/95** (ABI. EPA 1999, ***) wurde entschieden, daß ein gegen den Anmelder eröffnetes Verfahren nach Titel 11 "Konkurs" – Kapitel 11 "Sanierung" des United States Code keine Unterbrechung des Verfahrens vor dem EPA im Sinne der Regel 90 (1) b) EPÜ bewirkt, wenn keine besonderen Umstände vorliegen.

Die Kammer wies darauf hin, daß ein Konkursverfahren nach Kapitel 11 nicht mit den Fällen vergleichbar ist, die in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern als Auslöser für eine Unterbrechung des Verfahrens anerkannt wurden, d. h. in denen die Beteiligten einem gerichtlichen Vergleichsverfahren nach französischem Recht unterworfen waren (J 7/83, ABI. EPA 1984, 211) oder nach deutschem Insolvenzrecht der Konkurs eröffnet wurde (J 9/90). Die Anwendung von Kapitel 11 des amerikanischen Konkursgesetzes hindere den Schuldner nicht daran, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen. Es sei vielmehr charakteristisch für das Verfahren nach Kapitel 11, daß der Schuldner weiterhin selbst die Geschäfte führe, auch wenn er dabei insofern bestimmten Einschränkungen unterworfen sei, als er die Interessen seiner Gläubiger wahren müsse und gegebenenfalls der Aufsicht eines Treuhänders unterstehe.

as regards the deadline for reply (reasons, point 3.5.1).

2.2 Taking of minutes

In case **T 528/95** the appellant alleged that the minutes of the oral proceedings of the opposition proceedings were incorrect. The board applied the principle of the balance of probabilities, and came to the conclusion that the minutes were to be considered as being correct.

D. Time limits

1. Interruption of proceedings – Rule 90 EPC

1.1 Interruption of proceedings because of insolvency

It was decided in **J 26/95** (OJ EPO 1999, ***) that, in the absence of specific circumstances, proceedings against an applicant under Chapter 11 "Reorganization" of Title 11 – Bankruptcy – of the United States Code did not interrupt proceedings before the EPO within the meaning of Rule 90(1)b) EPC.

The board pointed out that Chapter 11 Bankruptcy proceedings were not comparable to the cases which have been recognised in the case law of the boards of appeal as leading to interruption of proceedings, ie where parties have been placed under receivership under French law (J 7/83, OJ EPO 1984, 211) or been declared bankrupt under German bankruptcy law (J 9/90). Being placed under Chapter 11 of the US Bankruptcy Code did not mean that it was impossible for the debtor to continue the proceedings before the EPO. On the contrary, it was the very nature of proceedings under Chapter 11 that it was the debtor who continued to act for his business, even if he was subject to certain restrictions due to his obligation to preserve the interests of his creditors and due to his supervision by a trustee, if any.

recours décide d'adresser aux parties une notification au titre de la règle 71bis(1) CBE, celles-ci sont tenues d'en respecter la teneur, en particulier en ce qui concerne la date limite de réponse (point 3.5.1).

2.2 Rédaction du procès-verbal

Dans l'affaire **T 528/95**, le requérant avait prétendu que le procès-verbal de la procédure orale dans le cadre de la procédure d'opposition n'était pas correct. La chambre a apprécié les probabilités ("balance de probabilités") et en a conclu que le procès-verbal devait être considéré comme correct.

D. Délais

1. Interruption de la procédure – Règle 90 CBE

1.1 Interruption de la procédure à cause d'une faillite

Il a été décidé dans l'affaire **J 26/95** (JO OEB 1999, ***) qu'en l'absence de circonstances particulières, une action engagée contre un demandeur suivant le chapitre 11 "Réorganisation" du titre 11 – Faillite – de la codification américaine (US Code), n'interrompait pas la procédure devant l'OEB au sens de la règle 90(1)b) CBE.

La chambre a fait observer que la procédure de faillite prévue au chapitre 11 n'était pas comparable aux affaires qui ont été considérées par la jurisprudence des chambres de recours comme conduisant à une interruption de la procédure, c'est-à-dire lorsque des parties ont été mises en état de règlement judiciaire en application du droit français (J 7/83, JO OEB 1984, 211) ou ont été déclarées en état de faillite conformément à la loi allemande sur les faillites (J 9/90). Qu'une action soit introduite conformément au chapitre 11 de l'US Code, consacré aux faillites, ne signifie pas qu'il est impossible pour le débiteur de poursuivre la procédure devant l'OEB. Tout au contraire, la procédure prévue au chapitre 11 suppose de par sa nature même que c'est le débiteur qui continue de s'occuper de ses activités professionnelles, même s'il est sous le coup de certaines restrictions liées d'une part à l'obligation qui lui est faite de préserver les intérêts de ses créanciers et, d'autre part, au fait qu'il est contrôlé, le cas échéant, par un syndic de faillite.

E. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

1. Ausschluß von Fristen nach Artikel 122 (5) EPÜ

Die Vorschriften über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gelten nicht für die in Artikel 122 (5) EPÜ genannten Fristen.

In **T 227/97** (ABI. EPA 1999, 495) befand die Kammer, daß eine Frist durch Artikel 122 (5) EPÜ ausdrücklich ausgenommen sein müsse. Es könne nicht unterstellt werden, daß die Absicht bestanden habe, die Frist nach Regel 28 (2) EPÜ von der Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ auszunehmen. Der Schutz der Öffentlichkeit werde durch Artikel 122 (6) EPÜ gewährleistet. Die in der Ausführungsordnung verankerten Fristen seien generell der Wiedereinsetzung zugänglich, wenn ihre Versäumung einen Rechtsverlust nach sich ziehe.

Die Kammer vertrat ferner die Auffassung, daß gemäß Artikel 48 (2) a) PCT ein Euro-PCT-Anmelder, der eine bestimmte Verfahrenshandlung nicht innerhalb der im PCT vorgeschriebenen Frist vorgenommen habe, die maßgeblichen Bestimmungen des EPÜ zur Wiedereinsetzung (Artikel 122 EPÜ) immer dann geltend machen könne, wenn sie auch dem europäischen Direktanmelder, der die entsprechende Frist versäumt habe, zu Gebote stehe. Sie gelangte zu dem Schluß, daß die Bestimmungen des Artikels 122 EPÜ auf die in Regel 28 (2) a) EPÜ festgesetzte Frist und die entsprechende Frist in Regel 13^{bis}.4 PCT Anwendung findet.

2. Anwendbarkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 (1) EPÜ

In **J 21/96** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die zeitliche Grenze für die Einreichung einer Teilanmeldung (Regel 25 (1) EPÜ) keine Frist im Sinne des Artikels 122 (1) EPÜ sei. Sie markiere lediglich einen Zeitpunkt im Erteilungsverfahren, nach dem eine Teilanmeldung nicht mehr eingereicht werden könne. Diesen Zeitpunkt bestimme der Anmelder mit seiner Einverständniserklärung nach Regel 51 (4) EPÜ. Da es demnach keine Frist einzuhalten gelte, sei auch eine Wiedereinsetzung nicht möglich.

E. Re-establishment of rights

1. Time limits excluded from re-establishment under Article 122(5) EPC

The provisions relating to restitutio in integrum do not apply to the time limits referred to in Article 122(5) EPC.

In **T 227/97** (OJ EPO 1999, 495) the board noted that a time limit might only be specifically excluded by Article 122(5) EPC. The board noted that there could be no presumption of any intention to exclude the time limit of Rule 28(2) EPC from restitutio in integrum under Article 122 EPC. The protection of the public was safeguarded by the provisions of Article 122(6) EPC. The board made clear that the time limits in the rules of the Implementing Regulations were generally open to restitutio in integrum if failure to observe them led to a loss of rights.

The board also held that under Article 48(2)(a) PCT a Euro-PCT applicant who had not carried out a certain procedural act within the time limit prescribed in the PCT might take advantage of the relevant provisions of the EPC concerning re-establishment of rights (Article 122 EPC) in all cases where the direct European applicant too might invoke them if he failed to observe the relevant time limit. The board came to the conclusion that the provisions of Article 122 EPC were applicable to the time limit set by Rule 28(2)(a) EPC and the equivalent time limit set by PCT Rule 13^{bis}.4.

2. Applicability of re-establishment of rights under Article 122(1) EPC

In **J 21/96** the board held that the time restriction for filing a divisional application (Rule 25(1) EPC) is not a time limit within the meaning of Article 122(1) EPC. It merely identifies a point in the grant procedure after which a divisional application may no longer be filed. This point is decided upon by the applicant when he gives his approval pursuant to Rule 51(4) EPC. Therefore, in the absence of a time limit to be observed, re-establishment of rights is not possible.

E. Restitutio in integrum

1. Délais exclus de la restitutio in integrum en vertu de l'article 122(5) CBE

Les dispositions relatives à la restitutio in integrum ne s'appliquent pas aux délais visés à l'article 122(5) CBE.

Dans l'affaire **T 227/97** (JO OEB 1999, 495), la chambre a relevé qu'un délai devait être expressément exclu par l'article 122(5) CBE. Selon elle, on ne saurait considérer que le législateur avait eu l'intention d'exclure le délai prévu à la règle 28(2) CBE de la restitutio in integrum selon l'article 122 CBE. La protection du public est quant à elle garantie par les dispositions de l'article 122(6) CBE. La chambre a bien précisé que la restitutio in integrum était applicable d'une manière générale aux délais prévus dans le règlement d'exécution, lorsque leur inobservation entraîne une perte de droits.

Elle a également estimé que conformément à l'article 48(2)a) PCT, un déposant euro-PCT qui n'a pas accompli un acte de procédure donné dans le délai prévu par le PCT peut se prévaloir des dispositions pertinentes de la CBE relatives à la restitutio in integrum (article 122 CBE) dans tous les cas où un déposant d'une demande européenne directe qui n'a pas observé le délai applicable peut lui aussi les invoquer. La chambre a donc conclu que les dispositions de l'article 122 CBE sont applicables au délai prévu à la règle 28(2)a) CBE et au délai correspondant prévu à la règle 13^{bis}.4 PCT.

2. Applicabilité de la restitutio in integrum en vertu de l'article 122(1) CBE

Dans l'affaire **J 21/96**, la chambre a estimé que la période pendant laquelle une demande divisionnaire peut être déposée (règle 25(1) CBE) ne constitue pas un délai au sens de l'article 122(1) CBE. Elle ne fait que déterminer le moment, dans la procédure d'examen, à partir duquel il n'est plus possible de déposer une demande divisionnaire. Le demandeur décide lui-même de ce moment en donnant son accord conformément à la règle 51(4) CBE. Aussi, en l'absence de délai à observer, la restitutio in integrum n'est-elle pas possible.

3. Das Erfordernis der Beachtung "aller gebotenen Sorgfalt"

3.1 Allgemeine Bedingungen im Zusammenhang mit dem Sorgfaltsgebot

Mehrere Beschwerdekammern prüfen, unter welchen Bedingungen "alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt" beachtet ist.

In **T 686/97** erkannte die Kammer an, daß die besondere Zuständigkeit der rein administrativen Abteilung, insbesondere die Beschränkung ihrer Funktion auf eine keinesfalls interpretierende Anwendung der einschlägigen Regelungen und Fristen, nach wie vor der einzig gangbare Weg sei und deshalb in der Regel als gut funktionierendes System gelten könne.

Die Kammer stellte jedoch fest, daß sich die firmeneigene Patentabteilung, die die Wiedereinsetzung beantragt habe, bei der Überwachung und Beachtung der einschlägigen Fristen allein auf die Angaben in den verschiedenen Formblättern des EPA bzw. in den im Amtsblatt veröffentlichten Mitteilungen verlassen habe. Somit sei das Fristenüberwachungssystem weitgehend, wenn nicht überwiegend als reaktives System ausgelegt gewesen, bei dem auf eine interne rechtliche Prüfung und die daraus resultierenden administrativen Maßnahmen verzichtet worden sei.

Die Kammer bemerkte ferner, daß Überwachungssysteme, die normalerweise gut funktionierten, wenn es um die Einhaltung anderer Verfahrensregeln nach dem EPÜ gehe, im Falle von Beschwerden vor den Beschwerdekammern, die nach dem EPÜ eine abschließende rechtliche Überprüfung vornehmen sollen, nicht ausreichen. Die Bereitstellung eines "redundanten" oder "absolut sicheren" Systems sei bei Unternehmen wesentlicher Bestandteil eines in der Regel gut funktionierenden Überwachungssystems. Daß versäumt worden sei, die zuständigen Patentvertreter auf administrativem Weg an die für die Einreichung von Beschwerdebegründungen geltenden Fristen zu erinnern, sei unvereinbar mit einem generell gut funktionierenden System und damit mit der Sorgfaltpflicht im Sinne des Artikels 122 (1) EPÜ.

3. The requirement of "all due care"

3.1 General conditions relating to the obligation to exercise due care

The necessary conditions relating to the obligation to exercise "all due care required by the circumstances" were considered by several boards of appeal.

In **T 686/97** the board recognised that the specific remit of the administrative section, in particular the limitation of its function to a strictly non-interpretative application of relevant rules and time limits, was and remains the only practicable one, and therefore found it to be normally satisfactory.

The board held, however, that the applicant for re-establishment, a corporate patent department, relied solely on the ascertainment of and compliance with relevant time limits on information contained in various EPO forms and/or notices published in the Official Journal. Thus, the reminder system contained a significant, if not overwhelming reactive component and correspondingly lacked reliance on internal legal analysis and resultant administrative measures.

The board also observed that reminder systems normally satisfactory to ensure compliance with other rules of procedure under the EPC could not be satisfactory in the context of appeals to the boards, whose function is to provide a final judicial review under the EPC. In the board's finding, the provision of a "redundant" or "failsafe system" was an essential component of a normally satisfactory reminder system in corporate departments. The failure to provide administrative reminders to the responsible patent attorneys of the time limits applying to the filing of statements of grounds of appeal was incompatible with the operation of a normally satisfactory system and therefore the exercise of all due care within the meaning of Article 122(1) EPC.

3. Obligation de faire preuve de "toute la vigilance nécessaire"

3.1 Conditions générales relatives à l'obligation de faire preuve de toute la vigilance nécessaire

Les conditions attachées à l'obligation de faire preuve de "toute la vigilance nécessitée par les circonstances" ont été examinées par plusieurs chambres de recours.

Dans l'affaire **T 686/97**, la chambre a reconnu que le fait que le département administratif ait des attributions spécifiques, et en particulier que sa mission se borne à appliquer strictement les délais et les règles pertinentes, sans aucune marge d'interprétation, était et demeurait la seule solution possible et que cela était donc normalement satisfaisant.

La chambre a cependant estimé qu'en ce qui concerne l'établissement et le respect des délais applicables, l'auteur de la requête en restitutio in integrum, à savoir un département brevets d'une société, s'appuyait uniquement sur des informations figurant dans divers formulaires de l'OEB et/ou des communications publiées au Journal officiel. Par conséquent, le système de rappel contenait une composante réactive considérable, voire essentielle, et ne se fondait donc pas sur une analyse juridique interne et les mesures administratives en découlant.

La chambre a également fait observer qu'un système de rappel normalement satisfaisant pour garantir le respect d'autres règles de procédure prévues dans la CBE pouvait s'avérer insuffisant dans le cadre d'un recours devant une chambre de recours, dont la mission est de procéder en dernier ressort à un réexamen judiciaire conformément à la CBE. Selon la chambre, pour que le système de rappel en usage dans le département d'une société soit normalement satisfaisant, il est essentiel qu'il soit assorti d'un système complémentaire ou "à sécurité intégrée". Le fait que les conseils en brevets responsables ne reçoivent aucun rappel administratif en ce qui concerne le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours est incompatible avec un système de rappel normalement satisfaisant et donc avec l'exigence de faire preuve de toute la vigilance nécessaire au sens de l'article 122(1) CBE.

4. Einreichung und Substantiierung des Antrags nach Artikel 122 (2) und (3) EPÜ

In der Sache **J 26/95** (ABI. EPA 1999, ***) hatte der Anmelder zwei Fristen versäumt, die unabhängig voneinander abgelaufen waren und jeweils dazu führten, daß die Anmeldung als zurückgenommen galt. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß der Wiedereinsetzungsantrag in einem solchen Fall für jede versäumte Frist gestellt werden müsse, wenn die Sanktion, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte, abgewendet werden solle. Wenn so vorgegangen werde, gebe es folglich zwei Wiedereinsetzungsanträge, die rechtlich voneinander unabhängig seien. Unerheblich sei, ob solche Anträge im selben oder in verschiedenen Schreiben und am selben oder an verschiedenen Tagen gestellt würden. Seien zwei verschiedene Fristen versäumt worden, so könne der Rechtsverlust nur geheilt werden, wenn der Anmelder in bezug auf beide Fristen nachweise, daß alle Erfordernisse des Artikels 122 EPÜ erfüllt worden seien, und zwar einschließlich der Zahlung von zwei Gebühren nach Artikel 122 (3) Satz 2 EPÜ, so daß die Anträge zulässig und begründet seien.

F. Verspätetes Vorbringen

1. Die Relevanzprüfung im Spannungsfeld von Artikel 114 (1) und (2) EPÜ

1.1 Relevanzprüfung – allgemeine Grundsätze

In der Sache **T 512/94** wurde als ein Beschwerdegrund vorgebracht, daß die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ nicht erfüllt seien. Die Beschwerdeführer (Einsprechenden) reichten erst einen Monat vor der mündlichen Verhandlung sechs neue Dokumente zur Stützung dieses Beschwerdegrunds ein. Sie machten geltend, daß ihnen die Notwendigkeit ihrer Einreichung erst nach der mündlichen Verhandlung und der Entscheidung im parallelen Verfahren **T 510/94** bewußt geworden sei, denn diese hätten darauf schließen lassen, daß die Dokumente maßgeblichen Einfluß auf die Entscheidung der Kammer in

4. Filing and substantiation of the application under Article 122 (2) and (3) EPC

In **J 26/95** (OJ EPO 1999, ***) the applicant had missed two time limits which expired independently of one another and each resulted in the application being deemed withdrawn. The board held that in such an event a request for re-establishment had to be filed in respect of each unobserved time limit if the legal sanction of the application being deemed withdrawn was to be overcome. If this was done there were thus two requests for re-establishment which were legally independent of one another. It was irrelevant whether such requests were filed in the same letter or in different letters, and on the same or on different dates. Where two different time limits had been missed the loss of rights could only be overcome if the applicant showed, in respect of both time limits, that all requirements of Article 122 EPC for the requests to be admissible and well-founded were met – including the payment of two fees under Article 122(3), second sentence, EPC.

F. Late submission

1. Examination as to relevance in the area of conflict of Article 114(1) and (2) EPC

1.1 Examination as to relevance – general principles

In **T 512/94** one of the grounds for the appeal was that the requirements of Article 83 EPC had not been fulfilled. The appellants (opponents) filed six new documents in support of this ground of appeal only a month before the oral proceedings. It was explained that the necessity for filing them had only become evident after the oral proceedings and decision in the parallel case **T 510/94** made it likely that they could have a determining influence on the board's decision in the case. The documents dealt directly or indirectly with the matter in dispute. According to the board, their potential relevance could not be

4. Présentation et motivation de la requête au titre de l'article 122(2) et (3) CBE

Dans l'affaire **J 26/95** (JO OEB 1999, ***) le demandeur n'avait pas observé deux délais expirant indépendamment l'un de l'autre, et dans les deux cas cette expiration avait eu pour conséquence que la demande avait été réputée retirée. La chambre a considéré que la requête en restitution in integrum devait en l'occurrence être présentée pour chacun des deux délais qui n'avaient pas été observés, dans la mesure où il s'agissait de remédier à la sanction juridique par laquelle la demande avait été réputée retirée. S'il était présenté une requête pour chacun des deux délais, il existait donc deux requêtes en restitution in integrum juridiquement indépendantes l'une de l'autre. Peu importait que ces requêtes aient été présentées dans une même lettre ou dans des lettres différentes, ou qu'elles aient été présentées à la même date ou à des dates différentes. Lorsque deux délais n'ont pas été observés, il ne peut être remédié à la perte de droits que si le demandeur a prouvé qu'il a satisfait à toutes les conditions requises par l'article 122 CBE pour que les requêtes puissent être considérées comme recevables et fondées, et notamment, s'il a prouvé qu'il a acquitté deux taxes, conformément à l'article 122(3), deuxième phrase CBE.

F. Moyens invoqués tardivement

1. Examen de la pertinence selon les paragraphes 1 et 2 de l'article 114 CBE

1.1 Généralités sur l'examen de la pertinence

Dans l'affaire **T 512/94**, un des motifs du recours était que les conditions visées à l'article 83 CBE n'avaient pas été remplies. Les requérants (opposants) avaient produit six nouveaux documents à l'appui de ce motif, un mois seulement avant la procédure orale, expliquant que la nécessité de les déposer n'était devenue évidente qu'après que la procédure orale et la décision dans l'affaire parallèle **T 510/94**, eurent fait apparaître que ces documents étaient susceptibles d'avoir une influence déterminante sur la décision de la chambre en l'espèce. Les documents ayant trait directement ou indirectement à

diesem Fall haben könnten. Die Dokumente betrafen direkt oder indirekt den strittigen Sachverhalt. Da man sich nach Auffassung der Kammer nicht über ihre mögliche Relevanz hinwegsetzen konnte, wurden sie nach Artikel 114 (2) EPU zugelassen.

1.2 Relevanzprüfung und Verfahrensmaßbrauch

1.2.1 Allgemeines

Wenn zusammen mit der Beschwerdebegründung neue Dokumente eingereicht werden, die die bereits in der ersten Instanz gegen das Patent vorgebrachten Argumente untermauern, so ist dies als normales Verhalten einer unterlegenen Partei zu werten und stellt keinen Verfahrensmaßbrauch dar (T 113/96).

1.2.2 Verfahrensmaßbrauch bei offenkundiger Vorbenutzung

Ein Verfahrensmaßbrauch setzt ein vorsätzliches Zurückhalten von Information voraus (vgl. T 534/89). Die Kammer erkannte keinen Verfahrensmaßbrauch darin, daß bedingt durch einen Sachbearbeiterwechsel – wie als Begründung im vorliegenden Fall angegeben – verspätet auf Projekte der eigenen sehr großen Firma aufmerksam gemacht wurde (T 901/95).

G. Beweisrecht

1. Zulässigkeit von Beweismitteln

Nach T 919/97 müssen Beweismittel für allgemeines Fachwissen erst vorgelegt werden, wenn dessen Existenz bestritten wird.

Im Verfahren T 543/95 hatte der Einsprechende/Beschwerdeführer in der Begründung des Einspruchs den Zeitraum angegeben, zu dem ein Prospekt und der darin dargestellte Gegenstand der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein sollen. Als Beweis für den Zeitpunkt der Zugänglichmachung des Prospekts hatte er auf ein aufgedrucktes Datum verwiesen und zusätzlich Zeugenbeweis angeboten. In bezug auf die Vorbenutzung des im Prospekt dargestellten Geräts hatte er nur Zeugenbeweis angeboten.

ignored and they were therefore admitted under Article 114(2) EPC.

1.2 Examination as to relevance and abuse of procedure

1.2.1 General issues

Filing, with the statement setting out the grounds of appeal, new documents reinforcing the line of attack already made before the department of first instance had to be considered as the normal behaviour of a losing party and did not constitute an abuse of procedure (T 113/96).

1.2.2 Procedural abuse in the case of public prior use

An abuse of procedure presupposes the deliberate withholding of information (see T 534/89). In T 901/95, the board ruled that a personnel change causing the appellants to learn belatedly about projects in their own very large firm did not constitute such abuse.

G. Law of evidence

1. Admissibility of evidence

According to T 919/97, evidence of general technical knowledge need be submitted only if the latter's existence is disputed.

In T 543/95 the opponent/appellant had asserted in the grounds for opposition that a brochure illustrating the apparatus had been made available to the public at a specified time. As proof he had cited the date printed on the brochure, and also offered to provide a witness. Regarding prior use of the apparatus, he had offered only witness corroboration. The opposition division had refused to hear the witness, commenting that he would serve only to confirm the facts presented. It regretted that the opponent had not produced further

l'affaire en litige, la chambre a considéré que leur pertinence potentielle ne pouvait être ignorée et qu'ils devaient donc être admis, conformément à l'article 114(2) CBE.

1.2 Examen de la pertinence et abus de procédure

1.2.1 Généralités

Le fait de produire, en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, de nouveaux documents, renforçant les arguments déjà avancés devant la première instance, doit être considéré comme une attitude normale de la part d'une partie déboutée, qui ne constitue pas un abus de procédure (T 113/96).

1.2.2 Abus de procédure en cas d'usage antérieur accessible au public

Un abus de procédure suppose une rétention volontaire d'informations (cf. T 534/89). La chambre a jugé qu'il n'y a pas d'abus de procédure lorsque, par suite d'un changement de responsable dans une très grande société – telle est la justification invoquée dans la présente espèce –, les projets de celle-ci ne sont signalés que tardivement (T 901/95).

G. Droit de la preuve

1. Recevabilité des moyens de preuve

Selon la décision T 919/97, il n'est nécessaire de présenter les moyens de preuve concernant les connaissances générales que lorsque l'existence de ces connaissances est contestée.

Dans l'affaire T 543/95, l'opposant/requérant avait indiqué, dans l'exposé des motifs de l'opposition, la période dans laquelle une brochure et l'objet qui y était présenté avaient été rendus accessibles au public. Pour prouver à quelle date la brochure avait été rendue accessible, il avait invoqué une date imprimée sur la brochure et présenté de surcroît un témoignage. S'agissant de l'utilisation antérieure de l'appareil exposé dans la brochure, il n'avait présenté qu'un témoignage. La division d'opposition avait écarté ce

Die Einspruchsabteilung hatte den angebotenen Zeugenbeweis mit der Bemerkung abgelehnt, daß der Zeuge lediglich der Bestätigung der vorgelegten Fakten diene. Sie bemängelte, daß der Einsprechende keine weiteren Unterlagen beigebracht habe, aus denen sich der Zeitpunkt der öffentlichen Zugänglichmachung des Prospekts ableiten lasse.

Die Kammer wies darauf hin, daß der Zweck eines jeden Beweismittels ist, den von einer Partei behaupteten Sachverhalt zu bestätigen. Der Beteiligte ist in der Wahl seiner Beweismittel frei. Die im Artikel 117 (1) EPÜ aufgeführten Beweismittel sind nur beispielhaft aufgezählt. Es steht der Einspruchsabteilung nicht zu, das Fehlen anderer Beweismittel zu rügen.

Die Begriffe "Beweis" und "Substantiierung" sind auseinanderzuhalten. Substantiiert ist der Zeitpunkt der öffentlichen Zugänglichmachung mit der Angabe eines Datums oder eines begrenzten Zeitraums und der Angabe des Mittels, durch das der behauptete Zeitpunkt nachgewiesen werden soll. Damit sind der Patentinhaber und die Einspruchsabteilung der Mühe enthoben, selbst Ermittlungen anzustellen, ob und wann der Prospekt und das Gerät der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Der Beweis dient dazu, zu prüfen, ob die gemachte Behauptung zutrifft. Die Substantiierung umfaßt nicht den durchgeführten Beweis, auch wenn beide bei der Verwendung von schriftlichen Unterlagen als Beweismittel zusammenfallen können.

2. Beweiswürdigung

In der Sache **T 833/94** kam die Kammer zu folgendem Ergebnis: Wenn die vorgelegten Beweismittel nicht unmittelbar erkennen lassen, ob der umstrittene Sachverhalt wahr oder falsch ist, sondern Kenntnisse des nationalen Rechts und der nationalen Patentpraxis voraussetzen, so müssen Recht und Patentpraxis genauso bewiesen werden wie jeder andere Sachverhalt, auf den sich die Argumentation einer Partei stützt.

3. Beweislast

Ist eine Beschwerdekammer nicht in der Lage, den Sachverhalt im Wege der Amtsermittlung zweifelsfrei festzustellen, so trifft dieser Nachteil nach **T 200/94** – eine Entscheidung,

documents showing when the brochure was made public.

The board pointed out that the purpose of all evidence, whatever its nature, was to confirm a party's assertions. Parties were free in their choice of evidence. The kinds listed in Article 117(1) EPC were merely examples. It was not for opposition divisions to criticise the absence of other types of evidence.

There was a difference between "evidence" and "substantiation". The time at which an item became available to the public was substantiated if a party could specify a date or period and the evidence bearing this out. This saved the patentee and opposition division from having to conduct their own investigations into if and when the brochure and apparatus were made public. The purpose of evidence was to verify whether an assertion was correct. Substantiation did not comprise the conclusive proof, although both might coincide if the latter took the form of written documentation.

2. Evaluation of evidence

In **T 833/94** the board held that when the evidence offered does not directly indicate the truth or falsity of the fact in issue, but requires knowledge of the national law and patent practice, such law and practice has to be proved as does any other fact on which a party bases its arguments.

3. Burden of proof

According to **T 200/94** (following established case law), if a board's investigations did not enable it to verify beyond reasonable doubt the facts alleged, this was to the detri-

témoignage en faisant observer que le témoin ne servait qu'à confirmer les faits exposés. Elle avait critiqué que l'opposant n'ait pas produit d'autres documents permettant de déduire la date à laquelle la brochure avait été rendue accessible au public.

La chambre a signalé que la finalité d'un moyen de preuve était de confirmer les faits allégués par une partie. L'intéressé est libre de choisir ses moyens de preuve. Les moyens de preuve énumérés à l'article 117(1) CBE n'ont qu'une valeur d'exemple. Il n'appartient pas à la division d'opposition de critiquer l'absence d'autres moyens de preuve.

Il convient de faire une distinction entre les notions de "preuve" d'une allégation et de "fondement" d'une allégation. Une allégation concernant la date de l'accessibilité au public est fondée si elle fournit l'indication d'une date ou d'une période bien limitée ainsi que l'indication du moyen permettant de prouver que la date avancée est exacte. Ainsi, le titulaire du brevet comme la division d'opposition peuvent se dispenser d'entreprendre eux-mêmes des recherches pour déterminer si et à quelle date la brochure et l'appareil ont été rendus accessibles au public. La preuve permet de vérifier si l'allégation est exacte. La notion de fondement d'une allégation n'englobe pas celle de la preuve de cette allégation, même si ces deux notions peuvent se rejoindre dans le cas du recours à des documents écrits en tant que moyens de preuve.

2. Appréciation des moyens de preuve

Dans la décision **T 833/94**, la chambre a considéré que lorsque les moyens de preuve présentés ne font pas directement apparaître la vérité ou l'inexactitude du fait en cause, mais qu'ils nécessitent des connaissances du droit national et une pratique des brevets, cette législation et cette pratique doivent être prouvées, comme n'importe quel autre fait sur lequel une partie fonde ses arguments.

3. Charge de la preuve

Si une chambre de recours n'est pas en mesure d'établir les faits sans ambiguïté en procédant à leur examen d'office, c'est la partie qui a fondé son argumentation sur cette

die der ständigen Rechtsprechung folgt –, die beweispflichtige Partei, die sich auf die betreffende Tatsachenbehauptung stützt.

H. Vertretung

1. Bevollmächtigung eines Vertreters

In Regel 101 (4) EPÜ heißt es: Wird die Vollmacht nicht rechtzeitig eingereicht, so gelten unbeschadet anderer im Übereinkommen vorgesehener Rechtsfolgen die Handlungen des Vertreters mit Ausnahme der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung als nicht erfolgt.

In **T 850/96** hatte der Beschwerdeführer behauptet, der Einspruch sei nicht zulässig, weil die Unterzeichner der Einspruchsschrift keine Vollmacht eingereicht hätten. Ein Angestellter müsse mit der Einspruchsschrift eine Erklärung einreichen, wonach er als zugelassener Vertreter handle. Andernfalls müsse er eine Vollmacht einreichen.

In dem betreffenden Fall war die Einspruchsschrift von zwei zugelassenen Vertretern unterzeichnet worden. Die Kammer verwies auf Artikel 1 (1) des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 19. Juli 1991 (ABI. EPA 1991, 489), wo es heißt, daß ein zugelassener Vertreter, der in der beim Europäischen Patentamt geführten Liste eingetragen ist **und sich als solcher zu erkennen gibt**, nur in den Fällen des Artikels 1 Absätze 2 und 3 dieses Beschlusses eine unterzeichnete Vollmacht einreichen muß. Im hier vorliegenden Fall bestand jedoch der Mangel nicht im Fehlen einer unterzeichneten Vollmacht, sondern darin, daß sich die Unterzeichner der Einspruchsschrift nicht als zugelassene Vertreter zu erkennen gegeben hatten.

Sie gaben sich erst dann als zugelassene Vertreter zu erkennen, nachdem die Einspruchsabteilung sie aufgefordert hatte, eine Vollmacht einzureichen. Die Einspruchsabteilung gab sich mit dieser Auskunft zufrieden. Entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers gebe es keine bestimmte Frist, innerhalb deren sich der zugelassene Vertreter zu erkennen geben müsse. Deshalb könne dies auch noch nach Einlegung des Einspruchs geschehen. Die vom Beschwerdeführer angeführte Vorschrift der Regel 101 (4) EPÜ, daß die Handlungen des Vertreters als nicht erfolgt gälten, wenn die Vollmacht nicht rechtzeitig eingereicht werde, komme daher hier nicht zur Anwendung. Folglich müsse der Einspruch als rechtzeitig eingelegt gelten.

ment of the party needing to prove them, ie the party relying on these facts.

H. Representatives

1. Authorisations for appointment of a representative

Rule 101(4) EPC stipulates that if the authorisation is not filed in due time, any procedural steps taken by the representative other than the filing of a European patent application shall, without prejudice to any other legal consequences provided for in the EPC, be deemed not to have been taken.

In **T 850/96** the appellant had alleged that the opposition was not admissible because the signatories of the notice of opposition did not file an authorisation. According to him an employee must declare with the notice of opposition that he acts as a professional representative. Otherwise he must file an authorisation.

In the case under consideration both signatories of the notice of opposition were professional representatives. The board held that Article 1(1) of the decision of the President of the EPO of 19 July 1991 (OJ EPO 1991, 489) stipulates that a professional representative whose name appears on the list maintained by the European Patent Office **and who identifies himself as such** shall be required to file a signed authorisation only in the circumstances set out in paragraphs (2) and (3) of Article 1 of this decision of the President. In this case, the deficiency had not been the lack of a signed authorisation, but the failure of the signatories of the notice of opposition to identify themselves as professional representatives.

In the case in point, the signatories of the notice of opposition referred to their being professional representatives when the opposition division invited them to file an authorisation. The opposition division was satisfied with this reply. Contrary to the appellant's allegations, no time limit was prescribed as to when such identification as professional representative must take place. Therefore, it could be done after the filing of the notice of opposition. Therefore, contrary to the appellant's allegations, Rule 101(4) EPC prescribing that if the authorisation was not filed in due time the procedural steps taken by the representative were deemed not to have been taken, did not apply in the case at issue with the consequence that the notice of opposition had to be considered duly filed.

version non prouvée des faits qui, selon la décision **T 200/94** – décision suivant la jurisprudence constante – doit subir les désavantages de cette situation.

H. Mandataires

1. Pouvoir de représentation

La règle 101(4) CBE dispose que si le pouvoir n'est pas déposé dans les délais, les actes accomplis par le mandataire, à l'exception du dépôt d'une demande de brevet européen, sont réputés nonavenus, sans préjudice d'autres conséquences juridiques prévues dans la CBE.

Dans l'affaire **T 850/96**, le requérant avait argué de l'irrecevabilité de l'opposition, au motif que les signataires de l'acte d'opposition n'avaient pas déposé de pouvoir. Selon lui, un employé doit déclarer simultanément au dépôt de l'acte d'opposition qu'il agit en qualité de mandataire agréé. Sinon, il doit déposer un pouvoir.

Les deux signataires de l'acte d'opposition étaient en l'espèce des mandataires agréés. La chambre a déclaré qu'aux termes de l'article premier, paragraphe 1 de la décision du Président de l'OEB en date du 19 juillet 1991 (JO OEB 1991, 489), un mandataire agréé qui est inscrit sur la liste tenue par l'Office européen des brevets **et qui se fait connaître en tant que tel** n'est tenu de déposer un pouvoir signé que dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article premier de cette décision. Dans la présente affaire, l'irrégularité commise ne consistait pas dans le défaut de pouvoir signé, mais dans le fait que les signataires de l'acte d'opposition ne s'étaient pas faits connaître en tant que mandataires agréés.

En l'espèce, les signataires de l'acte d'opposition avaient déclaré être mandataires agréés en réponse à l'invitation de la division d'opposition de déposer un pouvoir. La division d'opposition a jugé cette réponse satisfaisante. Contrairement aux allégations du requérant, il n'est prévu aucun délai pour se faire connaître en tant que mandataire agréé, si bien que cela peut avoir lieu après le dépôt de l'acte d'opposition. Par conséquent, et contrairement à ce que le requérant avait soutenu, la règle 101(4) CBE selon laquelle les actes accomplis par le mandataire sont réputés nonavenus si le pouvoir n'est pas déposé dans les délais, ne s'appliquait pas en l'espèce, de sorte que l'opposition devait être considérée comme ayant été dûment formée.

I. Entscheidungen der Organe des EPA

1. Form der Entscheidungen

1.1 Allgemeine Fragen

In der Sache **T 615/95** hatte die Prüfungsabteilung in einer Anlage zu ihrer Entscheidung die Auffassung vertreten, eine Abhilfe sei nur möglich, wenn einige Einwände ausgeräumt würden. Diese Einwände standen jedoch nicht im Zusammenhang mit den Zurückweisungsgründen und hatten mit der angefochtenen Entscheidung eindeutig überhaupt nichts zu tun.

Die Kammer stellte fest, daß der Entscheidung einer Prüfungsabteilung in der Regel keine Anlagen beigefügt werden sollten, in denen es um Fragen gehe, die mit den Entscheidungsgründen nichts zu tun hätten.

In der Sache **T 225/96** ging aus der Akte hervor, daß die Entscheidung nur vom beauftragten Prüfer unterschrieben worden war und daß die Unterschriften des Vorsitzenden, des zweiten Prüfers und des rechtskundigen Prüfers fehlten. Die Beschwerdekammer sandte die Akte an die Einspruchsabteilung zur Vervollständigung zurück. Die Einspruchsabteilung erwiderte jedoch, daß die drei Mitglieder, die die angefochtene Entscheidung nicht unterzeichnet hätten, ihre Unterschrift in diesem Verfahrensstadium nicht unter eine den Beteiligten mitgeteilte Fassung setzen könnten, die sie weder gesehen noch gebilligt hätten.

Die Beschwerdekammer befand, daß der Erwidrerung der Einspruchsabteilung nach zu schließen die Begründung zu der Entscheidung noch nicht ergangen und damit das den Beteiligten zugestellte Dokument nur ein vom beauftragten Prüfer gefertigter Entscheidungsentwurf gewesen sei. Die Zustellung eines Entwurfs, der nicht von allen Mitgliedern der Einspruchsabteilung, die an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hätten, gebilligt worden sei, stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

Hätten nur die Unterschriften gefehlt, wie die Beschwerdekammer ursprünglich gemeint habe, so hätte dies aufgrund der Regel 89 EPÜ berichtigt werden können. Dort sei vorgesehen, daß sprachliche Fehler, Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten in Entscheidungen des Europäischen Patentamts berichtigt werden könnten.

I. Decisions of EPO departments

1. Form of decisions

1.1 General issues

In **T 615/95** in an annex to its decision, the examining division considered that an interlocutory revision would only be possible on condition that several objections were overcome. These objections were unrelated to the grounds of refusal and had clearly no link at all to the decision under appeal.

The board held that an examining division's decision should not be supplemented normally by annexes dealing with issues having no relation to the issues dealt with in the reasons for this decision.

In **T 225/96**, the file showed that the contested decision had only been signed by the first examiner on the opposition division, and not by its chairman, second examiner and legal member. The board sent the case back for regularisation. The division however replied that the three non-signing members were not prepared at this stage of the proceedings to put their names to a text issued without their knowledge or approval.

The board decided that this response meant the division had not yet finalised a reasoned decision; the document sent to the parties was merely a draft from the first examiner. To issue the parties with a draft decision not approved by all division members present at the oral proceedings was a substantial procedural violation.

The board added that if, as it had first imagined, the signatures had merely been missing, this could have been corrected under Rule 89 EPC, which allows correction of linguistic errors, errors of transcription and obvious mistakes in EPO decisions.

I. Décisions des instances de l'OEB

1. Forme des décisions

1.1 Questions générales

Dans l'affaire **T 615/95**, la division d'examen avait estimé, en annexe à sa décision, qu'une révision préjudicielle ne pouvait être accordée qu'à la condition qu'il fût répondu à plusieurs objections. Or, ces objections n'étaient pas liées aux motifs du rejet et n'avaient à l'évidence aucun rapport avec la décision entreprise.

La chambre a estimé que la division d'examen ne devait normalement pas assortir sa décision d'annexes qui traitent de questions n'ayant aucun lien avec celles qui sont examinées dans les motifs de cette décision.

Dans l'affaire **T 225/96**, il ressortait du dossier que la décision ne contenait que la signature du premier examinateur, tandis que les signatures du Président, du deuxième examinateur et de l'examinateur juriste faisaient défaut. La chambre de recours a renvoyé le dossier à la division d'opposition pour régularisation. La division d'opposition a toutefois répondu que les trois membres de la division qui n'avaient pas signé la décision attaquée, n'étaient pas en mesure d'apposer leurs signatures à ce stade de la procédure en bas d'un texte qui avait été notifié aux parties alors qu'ils ne l'avaient pas vu, ni approuvé.

La chambre a décidé qu'il résultait de la réponse de la division d'opposition que la division n'avait pas encore arrêté les motifs de la décision et que le document qui a été signifié aux parties n'était qu'un projet de décision préparé par le premier examinateur. La signification aux parties d'un projet de décision qui n'a pas été approuvé par tous les membres de la division d'opposition ayant participé à la procédure orale constitue un vice substantiel de procédure.

La chambre de recours a aussi remarqué que si, au contraire, seules les signatures avaient fait défaut, comme la chambre l'avait imaginé initialement, une rectification aurait été possible sur la base de la règle 89 CBE qui prévoit que les fautes d'expression, de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées dans les décisions de l'Office européen des brevets.

Die Beschwerdekammer wies ferner darauf hin, daß die Ausfertigung einer Entscheidung, die zum Versand gelange, nie eine Unterschrift enthalte, weil sie mit Hilfe einer Datenverarbeitungsanlage erstellt werde und in diesem Fall gemäß Regel 70 (2) Satz 1 EPÜ die Unterschrift durch ein Dienstsiegel ersetzt werden könne. Die den Beteiligten zugestellten Ausfertigungen einer Entscheidung gälten in der Regel als amtliche Ausfertigungen dieser Entscheidung.

1.2 Widerspruch zwischen mündlich verkündeter und schriftlicher Entscheidung

In der Sache **T 425/97** führte der Beschwerdeführer als einzigen Beschwerdegrund den Widerspruch zwischen der schriftlichen Entscheidung und der von der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung als patentierbar erachteten Fassung des Patents an.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß jede sachliche Abweichung der zugestellten schriftlichen Entscheidung von der in der mündlichen Verhandlung verkündeten – wie im vorliegenden Fall – einen Verfahrensmangel darstelle.

2. Geschäfte, mit deren Wahrnehmung die Formalsachbearbeiter nicht betraut worden sind

In der Sache **T 161/96** (ABI. EPA 1999, 331) hatte der Beschwerdeführer beantragt, die Einspruchsgebühr solle als rechtzeitig entrichtet und der Einspruch als innerhalb der Einspruchsfrist rechtsgültig eingelegt angesehen werden. Außerdem beantragte er nach Regel 69 (2) EPÜ eine Entscheidung des EPA. Der Beschwerdeführer erhielt vom Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung eine Mitteilung im Sinne der Regel 69 (2) Satz 2 EPÜ. Die Einspruchsabteilung wies später den Einspruch I als unzulässig zurück.

Die Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, daß die **Unterrichtung** eines Einsprechenden im Sinne der Regel 69 (2) Satz 2 EPÜ nicht zu den Geschäften gehöre, mit deren Wahrnehmung die Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung aufgrund der dem Vizepräsidenten Generaldirektion 2 des EPA mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 6. März 1979 übertragenen Befugnisse nach Regel 9 (3) EPÜ betraut worden sind (vgl. Mitteilung vom 15. Juni 1984 in der Fassung vom 1. Februar 1989 [ABI. EPA 1984, 319; 1989, 178],

It also noted that final versions of decisions for despatch are never signed, because they are computer-generated and thus, under Rule 70(2), first sentence, EPC, a seal may replace the signature. In general, the decision as notified to the parties is presumed to be authentic.

1.2 Inconsistency between oral and written decisions

In **T 425/97** an appellant submitted as sole ground of appeal the inconsistency existing between the written decision and the form of the patent held patentable by the opposition division at the oral proceedings.

The board held that any substantive deviation, as in the case at issue, between the decision notified in writing and the decision taken at the oral proceedings and given orally amounts to a procedural violation.

2. Duties not entrusted to formalities officers

In **T 161/96** (OJ EPO 1999, 331) the appellant requested that the opposition fee be considered to have been paid in due time and that the notice of opposition I be deemed to have been filed validly within the opposition period. He applied for a decision by the EPO under Rule 69(2) EPC. The appellant was informed positively under Rule 69(2), second sentence, EPC, by a formalities officer of the opposition division. Later on, the opposition division rejected opposition I as inadmissible.

The board held that the **act of informing** an opponent within the meaning of Rule 69(2), second sentence, EPC, did not belong to the duties entrusted to formalities officers of the opposition divisions by virtue of the powers transferred to the Vice-President of Directorate-General 2 of the EPO by order of the President of the EPO of 6 March 1979, under Rule 9(3) EPC (see Notice dated 15 June 1984 as revised and supplemented on 1 February 1989 [OJ EPO 1984, 319; 1989, 178], point 4). The appellant was not therefore entitled to rely

De même, la chambre a fait remarquer que les expéditions des décisions ne contiennent jamais les signatures parce qu'elles sont produites à l'aide d'un ordinateur et dans ce cas, d'après la règle 70(2) CBE, première phrase, un sceau peut remplacer la signature. En général, les exemplaires d'une décision signifiée aux parties sont présumés constituer des expéditions authentiques de cette décision.

1.2 Contradiction entre les décisions orales et les décisions écrites

Dans l'affaire **T 425/97**, le requérant avait fait valoir comme unique motif de recours que la décision écrite était en contradiction avec le texte du brevet dans lequel la division d'opposition avait jugé l'invention brevetable lors de la procédure orale.

La chambre a estimé que tout écart substantiel, comme en l'espèce, entre la décision signifiée par écrit et la décision prise lors de la procédure orale et prononcée oralement, constitue un vice de procédure.

2. Tâches ne relevant pas de la compétence des agents des formalités

Dans l'affaire **T 161/96** (JO OEB 1999, 331), le requérant avait demandé que la taxe d'opposition fût considérée comme ayant été acquittée en temps utile et que l'opposition I fût réputée avoir été valablement formée dans le délai d'opposition ; il avait en outre requis une décision en l'espèce par l'OEB, conformément à la règle 69(2) CBE, deuxième phrase. Il a alors été avisé au sens de la règle 69(2) CBE, deuxième phrase par un agent des formalités de la division d'opposition. Par la suite, la division d'opposition a rejeté l'opposition I comme irrecevable.

La chambre a estimé qu'il n'appartient pas aux agents des formalités des divisions d'opposition **d'aviser** un opposant, au sens de la règle 69(2) CBE, deuxième phrase, dans le cadre des tâches qui leur sont confiées en vertu des pouvoirs transférés au Vice-Président en charge de la Direction générale 2 de l'OEB par décision du Président de l'OEB en date du 6 mars 1979, conformément à la règle 9(3) CBE (cf. Communiqué en date du 15 juin 1984, tel que révisé et complété le 1^{er} février 1989 [JO OEB 1984, 319 ; 1989, 178],

Nr. 4). Der Beschwerdeführer durfte sich daher auf die Mitteilung des Formalsachbearbeiters, es sei kein Rechtsverlust eingetreten, nicht verlassen.

3. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen

In Entscheidungen des EPA können nur sprachliche Fehler, Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten berichtigt werden (Regel 89 EPÜ).

In der Sache **T 425/97** hielt die Einspruchsabteilung in einem Vermerk über ein Telefongespräch fest, daß der Beschwerdeführer II (Patentinhaber) die Einspruchsabteilung auf einen offensichtlichen Fehler im Protokoll der mündlichen Verhandlung und in der Entscheidung hingewiesen hatte. Auf dieses Telefongespräch hin wurde per Fax eine geänderte Fassung des Teils "Sachverhalt und Anträge" und der "Begründung" der Entscheidung sowie eine Neufassung des Protokolls versandt. Eine neue Beschwerdefrist wurde nicht festgesetzt. In einem kurzen Begleitschreiben teilte die Einspruchsabteilung den Beteiligten mit, daß die Berichtigung aufgrund der Regel 89 EPÜ vorgenommen worden sei und "notwendig wurde, weil die Hilfsanträge 7 und 8 offenbar miteinander verwechselt worden waren". Der Verfahrensgeschichte war jedoch nicht zu entnehmen, daß es je einen Hilfsantrag 8 gegeben hatte. Der berichtigten Fassung der Entscheidung lag eine völlig neue Fassung des gültigen Anspruchs bei. Das Protokoll der mündlichen Verhandlung war entsprechend geändert worden.

Die Kammer stellte in Anlehnung an die Entscheidung G 8/95 betreffend den Anwendungsbereich der Regel 89 EPÜ fest, daß der Unterschied zwischen einer Beschwerde gegen eine Entscheidung und einem Antrag auf Berichtigung einer Entscheidung in dem Umstand gesehen werden könne, daß sich der Rechtsbehelf im ersten Fall gegen den Inhalt und im zweiten Fall gegen die Form der Entscheidung richte. Somit könnte der Text des Patents durchaus im Rahmen der Regel 89 EPÜ berichtigt werden, wenn er nicht der Text sei und offensichtlich auch nicht sein könne, der die tatsächliche Absicht des Entscheidungsorgans wiedergibt (T 850/95). In dem hier vorliegenden Fall habe die Einspruchsabteilung jedoch offenbar ihre Absicht zwischen der mündlichen Verhandlung und dem Erlaß der schriftlichen Entscheidung in der ursprünglichen Fassung geändert. Der Anspruch, der der geänderten Fassung der Entscheidung zugrunde gelegen habe, unterscheide sich wesentlich von dem der

on the formalities officers's communication that no loss of rights had occurred.

3. Correction of errors in decisions

In decisions of the EPO, only linguistic errors, errors of transcription and obvious mistakes may be corrected (Rule 89 EPC).

In **T 425/97** in a note from the opposition division concerning a consultation by telephone it was stated that appellant II (patentee) had drawn the opposition division's attention to an obvious error in the minutes and in the decision. This consultation was followed by the despatch by telefax of a revised version of the "Facts and submissions" and the "Reasons" of the decision and a revised form of the minutes. A new term for appeal was not set. In a short accompanying communication, the opposition division informed the parties that the correction was made according to Rule 89 EPC, and had become necessary because auxiliary requests 7 and 8 obviously had been mixed up. No trace of said auxiliary request 8 was however to be found in the foregoing history of the case. In the corrected form of the decision, a completely fresh text of the valid claim was enclosed. The minutes were corrected accordingly.

The board referred to G 8/95 which dealt with the scope of Rule 89 EPC, stating that the difference between an appeal against a decision and a request for correction of a decision may be seen in the fact that in the first case the remedy is directed against the substance of the decision and in the latter case against the form in which the decision was expressed. This means that it could be within the scope of Rule 89 EPC to correct the text of the patent if it is not and cannot be in the form corresponding to the intention of the deciding instance (T 850/95). The board found however that, in the case at issue, the intention of the opposition division apparently had changed between the oral proceedings and the issuance of the written decision in its original version. The claim on which the revised version of the decision was based was substantially different from the non-revised one. Moreover, the text of the minutes of the oral proceedings attached to the decision was not the original one, but

point 4). Le requérant n'était donc pas fondé à se fier à une notification de l'agent des formalités, selon laquelle il ne s'était produit aucune perte de droit.

3. Rectification d'erreurs dans les décisions

Dans les décisions de l'OEB, seules les fautes d'expression, de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées (règle 89 CBE).

Dans l'affaire **T 425/97**, il ressortait d'une note rédigée par la division d'opposition à propos d'une consultation téléphonique que le requérant II (titulaire du brevet) avait attiré l'attention de la division d'opposition sur une erreur manifeste dans le procès-verbal et dans la décision, à la suite de quoi la version corrigée des "faits et conclusions", des "motifs de la décision" ainsi que du procès-verbal avait été envoyée par fax. Il n'a pas été imparti de nouveau délai de recours. Dans une brève notification, la division d'opposition a informé les parties que la rectification avait été effectuée conformément à la règle 89 CBE, et qu'elle était devenue nécessaire car les requêtes subsidiaires 7 et 8 avaient à l'évidence été confondues. Or, il n'a été trouvé aucune trace de ladite requête subsidiaire 8 dans l'historique de l'affaire. La version corrigée de la décision comprenait le texte entièrement nouveau de la revendication valable. Le procès-verbal a été corrigé en conséquence.

La chambre s'est référée à la décision G 8/95 relative à la portée de la règle 89 CBE, selon laquelle on peut considérer que la différence entre un recours et une requête en rectification d'une décision consiste en ce que le premier vise le fond de la décision et la seconde la forme sous laquelle la décision a été exprimée. Cela signifie que le texte du brevet peut être rectifié dans le cadre de la règle 89 CBE, s'il n'est pas et ne peut pas correspondre à l'intention de l'instance qui a rendu la décision (T 850/95). La chambre a cependant relevé en l'espèce que l'intention de la division d'opposition avait manifestement changé entre la procédure orale et la rédaction de la décision dans sa version originale. La revendication sur laquelle se fondait la version révisée de la décision différait substantiellement du texte initial. En outre, le texte du procès-verbal de la procédure orale, joint en annexe à la décision, n'était pas l'original, mais avait également été modifié pour le rendre conforme à la décision. Aussi

nicht geänderten Fassung zugrunde liegenden. Außerdem sei auch der Entscheidung nicht das ursprüngliche Protokoll der mündlichen Verhandlung, sondern eine geänderte, an die Entscheidung angepaßte Fassung beigefügt worden. Deshalb könne die ursprüngliche Entscheidung nicht im Rahmen der Regel 89 EPÜ geändert werden, da die Änderungen nicht nur ihre Form, sondern auch ihren Inhalt betreffen.

J. Weitere Verfahrensfragen

1. Patentregister

1.1 Rechtsübergang

In der Sache **J 26/95** (ABI. EPA 1999, ***), in der ein Rechtsübergang geltend gemacht wurde, befand die Juristische Beschwerdekammer, daß die Feststellung, ob dem Europäischen Patentamt durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wurde, daß ein Rechtsübergang nach Regel 20 (1) und (3) EPÜ stattgefunden hat, und dessen Eintragung in das Register Sache des zuständigen Organs der ersten Instanz sind. Somit kann im Beschwerdeverfahren erst dann ein anderer Beteiligter an die Stelle des ursprünglichen Anmelders treten, wenn das zuständige Organ der ersten Instanz die Eintragung vorgenommen hat oder wenn ein eindeutiger Nachweis des Übergangs vorliegt.

1.2 Aussetzung des Verfahrens

In der Sache **J 7/96** (ABI. EPA 1999, 443) stellte die Juristische Beschwerdekammer fest, daß die Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Erteilung des europäischen Patents (Artikel 97 (2) EPÜ) an dem Tag wirksam wird, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen wird (Artikel 97 (4) EPÜ). Bis dahin ist das Erteilungsverfahren noch vor dem EPA anhängig und ein Antrag auf Aussetzung des Verfahrens nach Regel 13 EPÜ mithin zulässig.

Mit einer Aussetzung des Verfahrens hat sich die Juristische Beschwerdekammer auch in der Entscheidung **J 33/95** vom 31.8.1998 befaßt. Die Beschwerdeführerin hatte vor der ersten Instanz beantragt, das Erteilungsverfahren nach Regel 13 EPÜ auszusetzen, mit der Begründung, sie habe ein Verfahren gegen den Anmelder eingeleitet, in dem ihr der Anspruch auf Erteilung des Patents zugesprochen werden solle. Etwa eine Woche später wurde der Hinweis auf die Erteilung des Patents veröffentlicht.

was also modified to bring it into agreement with the decision. For these reasons, the original decision could not be revised under Rule 89 EPC since the modifications introduced would change not only the form but its very substance.

J. Other procedural questions

1. Register of patents

1.1 Transfer

When dealing with an alleged transfer of ownership the Legal Board of Appeal in **J 26/95** (OJ EPO 1999, ***), pointed out that assessing whether there are documents satisfying the European Patent Office that a transfer has taken place in accordance with Rule 20(1) and (3) EPC and making the entry in the register is the responsibility of the relevant department of first instance. Accordingly, in appeal proceedings, substitution of another party for the original applicant is possible only once the relevant department of first instance has made the entry or where there is clear-cut evidence of a transfer.

1.2 Suspension of proceedings

In decision **J 7/96** (OJ EPO 1999, 443) the Legal Board of Appeal ruled that the decision of the examining division to grant a European patent (Article 97(2) EPC) takes effect on the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant (Article 97(4) EPC). In the interim period, proceedings for grant are still pending before the EPO and a request for suspension of proceedings under Rule 13 EPC is admissible.

Suspension of proceedings was also the issue in Legal Board decision **J 33/95** of 31 August 1998. The appellant had asked the first-instance department to suspend the proceedings under Rule 13(1) EPC because it had initiated proceedings against the applicant to obtain a judgment that it was entitled to grant of the patent. About a week later the mention of grant of the patent was published.

la décision dans sa version originale ne pouvait-elle pas être rectifiée en application de la règle 89 CBE, au motif que les modifications introduites changeraient non seulement la forme, mais également le fond.

J. Autres questions de procédure

1. Registre européen des brevets

1.1 Transfert

En traitant la question d'un prétendu transfert de propriété, la chambre de recours juridique a fait observer, dans la décision **J 26/95** (JO OEB 1999, ***), que c'est au service compétent de première instance qu'il incombe d'évaluer si des documents prouvant le transfert ont été fournis à l'Office européen des brevets, conformément à la règle 20(1) et (3) CBE, et de procéder à l'inscription au Registre. En conséquence, le remplacement d'une partie par le demandeur initial au cours de la procédure de recours n'est possible que lorsque le service compétent de première instance a effectué l'enregistrement ou s'il existe une preuve manifeste d'un transfert.

1.2 Suspension de la procédure

Dans la décision **J 7/96** (JO OEB 1999, 443), la chambre de recours juridique a jugé que la décision de la division d'examen de délivrer un brevet européen (article 97(2) CBE) prend effet au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance (article 97(4) CBE). Pendant la période de transition, la procédure de délivrance reste en instance devant l'OEB et une requête en suspension de la procédure suivant la règle 13 CBE est recevable.

Dans la décision **J 33/95** en date du 31.8.1998, la chambre de recours juridique a également statué sur la question d'une suspension de la procédure. Le requérant avait demandé devant la première instance que la procédure de délivrance soit suspendue conformément à la règle 13 CBE, au motif qu'il avait introduit une procédure contre le demandeur à l'effet d'établir que le droit à l'obtention du brevet européen lui appartenait. La mention de la délivrance du brevet avait été publiée environ une semaine plus tard.

Die Rechtsabteilung wies den Antrag auf Aussetzung des Verfahrens zurück. Die Antragstellerin habe zwar ein Verfahren eingeleitet, in dem dieser der Anspruch auf Erteilung des Patents zugesprochen werden solle. Die Aussetzung sei aber nicht mehr möglich, da die Anmeldung nicht mehr anhängig sei – der Erteilungsbeschuß sei nämlich erlassen worden, bevor das Verfahren gegen den Anmelder eingeleitet worden sei.

Auf die Beschwerde der Antragstellerin hin ordnete die Kammer in einer Zwischenentscheidung an, den wegen der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde unrichtigen Hinweis auf die Patenterteilung im Patentblatt zu berichtigen. Letztlich wurde die Beschwerde aber zurückgewiesen. Die Anmeldung wurde nämlich im Europäischen Patentregister auf den Beschwerdeführer umgeschrieben, nachdem dem EPA die Übertragung nachgewiesen worden war. Die rechtliche Grundlage für den Aussetzungsantrag war damit entfallen, weil nun der Beschwerdeführer die Rechtsposition innehatte, deren Erlangung durch die Aussetzung des Verfahrens nach Regel 13 EPÜ gesichert werden sollte.

2. Zustellung

Bislang war die Zustellung eines Bescheids, der gemäß Regel 78 (2) EPÜ als gewöhnlicher Brief aufgegeben wurde, mit der Aufgabe zur Post als bewirkt anzusehen; erreichte ein solcher Bescheid den Empfänger jedoch nicht und wurde er nicht an das EPA zurückgeschickt, so konnte die Zustellungsfiktion allerdings nur dann aufrechterhalten werden, wenn das EPA nachweisen konnte, daß es den Bescheid ordnungsgemäß aufgegeben hatte (**J 27/97** in Anlehnung an J 9/96 und J 32/97).

Mit Wirkung vom 1.1.1999 ist Regel 78 EPÜ nun geändert worden. Die bisher in Regel 78 (2) EPÜ enthaltene Bestimmung, wonach Zustellungen an Empfänger, die keinen Vertreter bestellt haben und weder Wohnsitz noch Sitz im Gebiet eines Vertragsstaats haben, durch gewöhnlichen Brief bewirkt werden, wurde gestrichen. Nach der neuen Fassung werden auch solche Zustellungen mittels eingeschriebenen Briefs bewirkt (siehe ABI. EPA 1999, 301, 304).

In der Sache **J 27/97** hatte das EPA Kopien der Bescheide auch per Telefax übermittelt. Nach Regel 77 (1) EPÜ wird bei Zustellungen im Sinne des Artikels 119 EPÜ entweder das Originalschriftstück, eine vom EPA beglaubigte oder mit Dienstsiegel versehene Abschrift desselben oder

The Legal Division refused the request for suspension. The requester had indeed started proceedings in pursuit of a judgment that the patent should belong to him. Suspension was, however, now impossible because the patent was no longer pending: the grant decision had been issued before proceedings against the applicant were initiated.

On appeal by the requester, the board issued an interlocutory decision saying that the mention of grant was incorrect (because of the appeal's suspensive effect) and ordering that the Patent Bulletin be amended accordingly. In the end, however, the appeal was dismissed. This was because the EPO, on production of the necessary proof, had since transferred the application to the appellant in the Register of European Patents. This deprived the request for suspension under Rule 13 EPC of any legal basis; the appellant now enjoyed the legal position which the said request had been designed to achieve.

2. Notifications

Although notification of a communication posted as an ordinary letter in accordance with Rule 78(2) EPC was deemed to have been made when despatch had taken place, if the communication did not reach the addressee and was not returned to the EPO, the legal fiction of deemed notification could not be applied, unless the EPO could establish that it had duly despatched the communication (**J 27/97**, following J 9/96 and J 32/97).

In the meantime, Rule 78 EPC has been amended, with effect from 1 January 1999. The former Rule 78(2) EPC, providing that notifications to addressees who have not appointed a representative and having neither residence nor principal places of business within the territory of one of the contracting states are to be effected by ordinary letter, has been deleted. Under the new Rule, such notifications are also to be effected by registered letter (see OJ EPO 1999, 301, 304).

In the case before the board, the EPO had also transmitted copies of the communications by facsimile. According to Rule 77(1) EPC any notification under Article 119 EPC shall take the form either of the original document, a certified copy of it, or a computer print-out, the latter

La division juridique a rejeté la requête en suspension de la procédure. Certes, l'auteur de la requête avait introduit une procédure à l'effet d'établir que le droit à l'obtention du brevet lui appartenait, mais la suspension de la procédure n'était plus possible, car la demande n'était plus en instance, la décision de délivrer le brevet ayant été rendue avant que la procédure contre le demandeur n'ait été introduite.

A la suite du recours de l'auteur de la requête, la chambre a ordonné dans une décision intermédiaire que soit rectifiée la mention de la délivrance du brevet, laquelle n'aurait pas dû être publiée au Bulletin européen des brevets en raison de l'effet suspensif du recours. Mais le recours a finalement été rejeté. La demande a été transférée au requérant dans le Registre européen des brevets, après que l'OEB a eu la preuve du transfert. Il n'y avait donc plus de fondement juridique à la demande de suspension, puisque le requérant occupait désormais une position juridique devant être garantie par la suspension de la procédure suivant la règle 13 CBE.

2. Significations

Bien que la signification d'une notification postée sous forme de lettre ordinaire, conformément à la règle 78(2) CBE, soit réputée faite dès lors que la remise à la poste a eu lieu, si la notification n'est pas parvenue à son destinataire et n'a pas été retournée à l'OEB, la fiction juridique d'une signification réputée faite ne peut être appliquée, sauf si l'OEB a pu établir qu'il a régulièrement remis la notification (cf. **J 27/97**, suivant en cela J 9/96 et J 32/97).

Entre-temps, la règle 78 CBE a été modifiée avec effet au 1^{er} janvier 1999. L'ancien texte de la règle 78(2) CBE, disposant que des significations adressées à des destinataires, qui n'ont pas désigné un mandataire et n'ont ni domicile ni siège sur le territoire d'un Etat contractant, sont faites sous forme de lettre ordinaire, a été supprimé. La nouvelle règle dispose que ces significations sont aussi faites par lettre recommandée (cf. JO OEB 1999, 301, 304).

Dans l'affaire soumise à la chambre, l'OEB avait aussi transmis des copies des notifications par télécopie. Conformément à la règle 77(1) CBE, les significations suivant l'article 119 CBE portent soit sur l'original de la pièce, soit sur une copie de cette pièce, soit sur un imprimé établi par

ein mit Dienstsiegel versehener Computerausdruck zugestellt. Da eine Übermittlung per Telefax eindeutig nicht hierunter fiel und auch in Regel 77 (2) EPÜ nicht erwähnt war, gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß sie nicht als ordnungsgemäße Zustellung im Sinne von Artikel 119 und Regel 77 EPÜ angesehen werden konnte. Die Kammer entschied darüber hinaus, daß der Mangel, mit dem diese Übermittlung behaftet war, nicht gemäß Regel 82 EPÜ geheilt wurde, selbst wenn ein Telefax dem Empfänger zugegangen war.

VI. VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Eingangs- und Formalprüfung

1. Einreichung von Prioritätsunterlagen

In der Sache **J 11/95** war eine Euro-PCT-Anmeldung eingereicht worden. Der Anmelder konnte die Prioritätsunterlage weder beim Eintritt in die regionale Phase noch nach Erhalt einer Mitteilung nach Regel 41 (1) EPÜ einreichen, in der ihn das EPA dazu aufgefordert hatte.

Die Juristische Beschwerdekammer hob hervor, daß nach Regel 17.1 a) PCT der Anmelder eine beglaubigte Abschrift der nationalen Anmeldung, deren Priorität er beanspruche, spätestens 16 Monate nach dem Prioritätsdatum beim Internationalen Büro einzureichen habe, sofern sie nicht schon beim Anmeldeamt eingereicht worden sei. Werde dieses Erfordernis nicht erfüllt, so könne jeder Bestimmungsstaat den Prioritätsanspruch unberücksichtigt lassen (Regel 17.1 c) PCT). Das EPÜ mache von dieser Möglichkeit nicht Gebrauch.

Regel 104b (3) EPÜ besage folgendes: Ist die Prioritätsunterlage nach Artikel 88 (1) und Regel 38 EPÜ bei Ablauf der Frist von 21 oder 31 Monaten für den Eintritt in die regionale Phase noch nicht eingereicht worden, so wird der Anmelder aufgefordert, sie innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist einzureichen. Kommt er der Aufforderung nicht nach, so erlischt der Prioritätsanspruch. Im vorliegenden Fall habe die Eingangsstelle daher nach Artikel 91 (3) und Regel 69 EPÜ zu Recht festgestellt, daß der Prioritätsanspruch für diese Patentanmeldung erloschen sei.

two to bear the seal of the EPO. As a facsimile transmission clearly did not fall within these, nor was there any mention in Rule 77(2) EPC of facsimile transmission, the board held that it could not be considered as regular notification within the meaning of Article 119 EPC and Rule 77 EPC. The board further held that the irregularity of such transmission was not cured under Rule 82 EPC by the fact that the facsimile of the document had reached the addressee.

VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

A. Preliminary and formalities examination

1. Filing of priority documents

In **J 11/95** a Euro-PCT application had been filed. The applicant was unable to file the priority document either on entering the regional phase or when invited to do so by the EPO in a communication under Rule 41(1) EPC.

The Legal Board pointed out that Rule 17.1(a) PCT prescribed that a certified copy of the national application whose priority was claimed had to be submitted by the applicant to the International Bureau not later than 16 months after the priority date, unless already filed with the receiving Office. If this requirement was not complied with, any designated state could disregard the priority claim (Rule 17.1(c) PCT). The EPC did not make use of the latter option.

Pursuant to Rule 104b(3) EPC, where the priority document provided for in Article 88(1) and Rule 38 EPC had not yet been submitted at the expiry of the 21 or 31-month period for entry into the regional phase, the European Patent Office will invite the applicant to furnish the same within such period as it specifies. The failure to comply with this invitation leads to a loss of the right of priority. Thus, in the case at issue, the Receiving Section was correct in noting, on the basis of Article 91(3) and Rule 69 EPC, the loss of the right of priority for the patent application.

ordinateur, ces deux derniers devant porter le sceau de l'OEB. Etant donné qu'une transmission par télécopie n'entre manifestement pas dans ces cas de figure et que la règle 77(2) CBE ne fait nulle part mention de transmission par télécopie, la chambre a jugé que cela ne pouvait être considéré comme une signification régulière au sens de l'article 119 CBE et de la règle 77 CBE. La chambre a en outre considéré qu'il n'avait pas été remédié à l'irrégularité de cette transmission conformément à la règle 82 CBE, même si le fac-simile du document est parvenu au destinataire.

VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB

A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme

1. Dépôt de documents de priorité

Dans l'affaire **J 11/95**, une demande euro-PCT avait été déposée. Le demandeur n'avait pas été en mesure de produire le document de priorité, que ce soit lors de l'entrée dans la phase régionale ou lorsqu'il y avait été invité par l'OEB dans une notification établie conformément à la règle 41(1) CBE.

La chambre de recours juridique a souligné que la règle 17.1a) PCT dispose qu'une copie certifiée conforme de la demande nationale dont la priorité est revendiquée doit, si elle n'a pas déjà été déposée auprès de l'office récepteur, être présentée par le déposant au Bureau international au plus tard à l'expiration d'un délai de 16 mois à compter de la date de priorité. Si cette condition n'est pas remplie, tout Etat désigné peut ne pas tenir compte de la revendication de priorité (règle 17.1c) PCT). La CBE n'a pas prévu cette dernière possibilité.

Conformément à la règle 104^{ter}(3) CBE, si le document de priorité prévu à l'article 88(1) et à la règle 38 CBE n'a pas encore été produit à l'expiration du délai applicable pour l'entrée en vigueur dans la phase régionale, soit 21 ou 31 mois, l'Office européen des brevets invite le demandeur à produire ce document de priorité dans un délai qu'il lui impartit. S'il n'est pas répondu à cette invitation, le droit de priorité est perdu. Ainsi, dans la présente espèce, la section de dépôt avait agi correctement lorsqu'elle avait constaté, sur la base de l'article 91(3) et de la règle 69 CBE, la perte du droit de priorité pour cette demande de brevet.

Die Kammer führte weiter aus, daß die Öffentlichkeit ein Interesse daran habe zu erfahren, ob und inwieweit ein Prioritätsanspruch begründet sei. In diesem Zusammenhang stellten die Regeln 38 (3) und 104b (3) EPÜ sicher, daß eine beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung innerhalb einer bestimmten Frist nach der Veröffentlichung oder dem Eintritt in die regionale Phase Dritten zugänglich gemacht werde, die Akteneinsicht beantragten. In der vorliegenden Sache sei dieser Zweck durch die Einreichung einer beglaubigten Abschrift der früheren Anmeldung durch einen anderen Anmelder unter Bezugnahme auf seine eigene internationale Anmeldung nicht erreicht worden. Offensichtlich hätte die Anmeldungsakte des Beschwerdeführers keinen Zugang zu diesem Dokument gewährt, da es in einer völlig anderen Akte enthalten gewesen sei.

2. Einreichung von Teilanmeldungen

In **J 29/96** (ABI. EPA 1998, 581) vertrat die Juristische Beschwerdekammer folgende Auffassung: Ist nach Regel 51 (4) das Einverständnis mit der Fassung einer früheren Anmeldung erklärt worden, so kann der Widerruf dieses Einverständnisses allein zum Zweck der Einreichung einer Teilanmeldung die Frist, innerhalb deren eine Teilanmeldung eingereicht werden kann, nicht wieder in Gang setzen.

In **J 21/96** erläuterte die Juristische Beschwerdekammer, daß Regel 25 (1) EPÜ keine Frist im Sinne von Artikel 122 (1) EPÜ festsetze. Sie gebe lediglich einen Zeitpunkt im Erteilungsverfahren an, nach dem eine Teilanmeldung nicht mehr eingereicht werden könne. Dieser Zeitpunkt werde vom Anmelder festgelegt, wenn er sein Einverständnis nach Regel 51 (4) EPÜ erkläre. Daher sei eine Wiedereinsetzung nicht möglich, weil es keine einzuhaltende Frist gegeben habe.

B. Prüfungsverfahren

1. Sachprüfung

1.1 Aufforderungen nach Artikel 96 (2) EPÜ und Regel 51 (2) EPÜ

Ergibt die Prüfung, daß die europäische Patentanmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des Übereinkommens nicht genügt, so fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder nach Maßgabe der Ausführungsordnung so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme

The board added that there was a public interest in knowing whether and to what extent a priority claim was justified. In this context, the provisions of Rules 38(3) and 104b(3) EPC ensured that a certified copy of the previous application was available to third parties requesting a file inspection in due time after publication or entry into the regional phase. In the circumstances of the present case, these objectives were not achieved through the filing of a certified copy of the previous application by another applicant with reference to his own international application. Obviously, the files of the appellant's application would not have revealed this document, included in a completely unrelated file.

2. Filing of divisional applications

In **J 29/96** (OJ EPO 1998, 581) the Legal Board held that where approval has been given to the text of an earlier application pursuant to Rule 51(4) EPC, then withdrawal of this approval for the sole purpose of filing a divisional application cannot have the effect of re-opening the period in which a divisional application can be filed.

In **J 21/96** the Legal Board explained that Rule 25(1) EPC did not stipulate a time limit within the meaning of Article 122(1) EPC. It merely identified a point in the grant procedure after which a divisional application might no longer be filed. This point was decided upon by the applicant when he gave his approval pursuant to Rule 51(4) EPC. Therefore, in the absence of a time limit to be observed, re-establishment of rights is not possible.

B. Examination procedure

1. Substantive examination of the application

1.1 Communications pursuant to Article 96(2) EPC and Rule 51(2) EPC

Article 96(2) EPC states that if the examination of a European patent application reveals that the application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, the examining division shall invite the applicant, in accordance with the Implementing Regulations and as often as necessary, to file his obser-

La chambre a ajouté qu'il est de l'intérêt du public de savoir si une revendication de priorité est justifiée, et si oui dans quelle mesure. Les dispositions des règles 38(3) et 104^{ter}(3) CBE visaient à cet égard à faire en sorte qu'une copie certifiée conforme de la demande antérieure soit mise à la disposition des tiers qui demandent en temps voulu à consulter le dossier après la publication de la demande ou l'entrée dans la phase régionale. Dans cette affaire, cet objectif n'avait pas été atteint, car c'était un autre demandeur qui avait produit, dans le cadre de sa propre demande internationale, une copie certifiée conforme de la demande antérieure. De toute évidence, les pièces de la demande du requérant n'auraient pas permis à un tiers d'accéder à ce document, qui faisait partie d'un dossier complètement différent.

2. Dépôt de demandes divisionnaires

Dans l'affaire **J 29/96** (JO OEB 1998, 581), la chambre de recours juridique a considéré que lorsque le demandeur a donné son accord sur le texte d'une demande initiale, conformément à la règle 51(4) CBE, le retrait de cet accord dans le seul but de déposer une demande divisionnaire ne permet pas de rouvrir le délai au cours duquel une demande divisionnaire peut être déposée.

Dans l'affaire **J 21/96**, la chambre de recours juridique a expliqué que la règle 25(1) CBE ne fixait pas de délai au sens de l'article 122(1) CBE. Elle fixe simplement la date de la procédure de délivrance au-delà de laquelle il n'est plus possible de déposer une demande divisionnaire. C'est le demandeur qui a fixé cette date lorsqu'il a donné son accord conformément à la règle 51(4) CBE. La restitution in integrum ne peut donc être accordée, puisqu'il n'y a pas de délai à respecter.

B. Procédure d'examen

1. Examen quant au fond de la demande

1.1 Notifications suivant l'article 96(2) CBE et la règle 51(2) CBE

L'article 96(2) CBE dispose que s'il résulte de l'examen que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet ne satisfont pas aux conditions prévues par la Convention, la division d'examen invite le demandeur, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution et aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations dans le

einzureichen (Artikel 96 (2) EPÜ). Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern liegt es im Ermessen der Prüfungsabteilung zu entscheiden, ob sie den Anmelder ein weiteres Mal auffordert.

Gemäß Artikel 96 (2) EPÜ fordert also die Prüfungsabteilung den Anmelder so oft wie nötig zur Stellungnahme auf. In **T 802/97** hielt die Kammer folgendes fest: Wenn die Prüfungsabteilungen diese Bestimmung anwenden, um im Einzelfall zu entscheiden, ob sie dem Anmelder eine weitere Gelegenheit zur Einreichung von Stellungnahmen oder Änderungen geben wollen, bevor sie die Anmeldung nach einem einzigen amtlichen Bescheid zurückweisen, sollten sie der in den Richtlinien für die Prüfung im EPA beschriebenen Praxis folgen und den Anmelder, der einen **ernstzunehmenden Versuch** gemacht hat, sich mit den Einwänden des Prüfers auseinanderzusetzen, zuvor **warnend darauf hinweisen**, z. B. durch einen Anruf oder einen kurzen weiteren Bescheid, daß die Anmeldung zurückgewiesen werden wird, wenn nicht überzeugendere neue Argumente oder geeignete Änderungen innerhalb einer bestimmten Frist vorgelegt werden. Nur wenn sich der Anmelder nicht ernsthaft mit den Einwänden befaßt hat, die die Prüfungsabteilung in ihrem ersten Bescheid erhoben hat, sollte sie eine sofortige Zurückweisung der Anmeldung ins Auge fassen. Dies sollte jedoch die Ausnahme bleiben (s. Richtlinien C-VI, 4.3).

In dem der Kammer vorliegenden Fall betrafen die einzigen konkreten Einwände, die im Bescheid der Prüfungsabteilung erhoben wurden, den Artikel 84 EPÜ (Klarheit). Gleichzeitig hieß es darin, daß eine vollständige Prüfung der Ansprüche auf Patentierbarkeit nach Artikel 52 (1) EPÜ zu diesem Zeitpunkt nicht als ökonomisch angesehen und erst dann vorgenommen werde, nachdem diese und andere Einwände durch entsprechende Änderungen ausgeräumt worden seien. Die im Anschluß an diese Bemerkung erhobenen weiteren Einwände nach Artikel 52 (1) EPÜ wurden ausdrücklich nur als "vorläufige Stellungnahme" bezeichnet. Die Kammer bemerkte dazu, daß die Prüfungsabteilung durch diese Äußerungen den Eindruck erweckt habe, der Anmelder brauche sich in seiner Erwiderung nur mit den Einwänden nach Artikel 84 EPÜ zu befassen, da die endgültige Prüfung auf Patentierbarkeit bis zur Ausräumung dieser Einwände aufgeschoben werde.

within a period to be fixed by the examining division. According to the established case law of the boards of appeal, it is left to the examining division's discretion to decide whether to issue a further invitation.

According to Article 96(2) EPC the examining division shall invite the applicant as often as necessary to file his observations. In **T 802/97** the board noted that when applying this provision to determine in a specific case whether an applicant should be given a further opportunity to present comments or amendments before refusing an application after a single official communication, the established practice of the examining divisions as set out in particular in the Guidelines for Examination in the EPO is to **warn** the applicant who had made a **bona fide attempt** to deal with the examining division's objections, eg by a telephone conversation or by a short further written action, that the application will be refused unless he can produce further more convincing arguments or makes appropriate amendments within a specified time limit. Only when the applicant has not made any real effort to deal with the objections raised in the first communication, should the examining division consider immediate refusal of the application, this however being an exceptional case (see Guidelines C-VI, 4.3).

In the circumstances of the present case, the only definite objections raised by the examining division's communication concerned Article 84 EPC (clarity), whereas it was stated that a complete examination of the claims as regards the requirements of Article 52(1) EPC (patentability) was not considered economic at that time and was postponed pending amendment to meet these and other objections. The further objections raised following this remark and concerning Article 52(1) EPC were explicitly declared as "a provisional opinion" only. The board observed that by these statements the examining division had created the impression that it was sufficient for the applicant to deal in his answer with the objections raised under Article 84 EPC since the final examination as to patentability was postponed pending the removal of the Article 84 EPC objections.

délai qu'elle lui impartit. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, c'est à la division d'examen d'apprécier s'il y a lieu d'adresser au demandeur une nouvelle invitation à présenter des observations.

Conformément à l'article 96(2) CBE, la division d'examen invite le demandeur, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations. Dans l'affaire **T 802/97**, la chambre a fait observer que lorsque la division d'examen doit appliquer cette disposition aux fins de déterminer dans un cas précis si elle doit accorder au demandeur une nouvelle occasion de présenter des observations ou des modifications, et ce avant de rejeter la décision suite à l'envoi d'une seule notification officielle, la pratique constante des divisions d'examen, telle que définie en particulier dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, consiste à **prévenir** – par exemple par téléphone ou par une courte notification supplémentaire – le demandeur qui a **tenté en toute bonne foi** de répondre aux objections de la division d'examen que la demande sera rejetée, à moins qu'il ne puisse présenter des arguments complémentaires plus convaincants ou apporter des modifications appropriées dans un délai précis. Ce n'est que si le demandeur ne s'est pas réellement efforcé de répondre aux objections soulevées dans la première notification que la division d'examen doit envisager le rejet immédiat de la demande, ce cas devant néanmoins rester exceptionnel (cf. Directives C-VI, 4.3).

Dans les circonstances de l'espèce, les seules objections précises que la division d'examen avait formulées dans sa notification concernaient l'article 84 CBE (clarté) ; elle avait par ailleurs ajouté qu'elle ne jugeait pas économique, à ce stade, de procéder à l'examen complet des revendications au regard des exigences de l'article 52(1) CBE (brevetabilité) et que cet examen était donc reporté à plus tard, dans l'attente d'une modification en vue de répondre à ces objections. S'agissant des autres objections soulevées après cette remarque au sujet de l'article 52(1) CBE, elle avait expressément déclaré qu'il ne s'agissait que d'un "avis provisoire". La chambre a fait observer que la division d'examen avait ainsi créé l'impression qu'il suffisait que le demandeur traite dans sa réponse les objections formulées au titre de l'article 84 CBE, puisque l'examen définitif des critères de brevetabilité était reporté jusqu'au moment où les objections formulées au titre de l'article 84 CBE seraient levées.

Nach Auffassung der Kammer stellte die Erwidderung des Anmelders einen ernstzunehmenden Versuch dar, sich mit den Einwänden der Prüfungsabteilung auseinanderzusetzen. Deshalb war die sofortige Zurückweisung der Anmeldung ohne vorherige Warnung des Anmelders im Hinblick auf Artikel 96 (2) EPÜ ein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ.

1.2 Erlaß eines weiteren Bescheids im Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ

Gemäß Artikel 113 (1) EPÜ dürfen Entscheidungen des EPA nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

In **T 802/97** vertrat die Kammer die Auffassung, daß eine Entscheidung, die auf mehrere Gründe gestützt werde, die Anforderungen des Artikels 113 (1) EPÜ in bezug auf jeden dieser Gründe erfüllen müsse. Enthalte eine Entscheidung des EPA mehrere durch entsprechende Argumente und Beweismittel erhärtete Gründe, so sei es von grundlegender Bedeutung, daß die Entscheidung als Ganzes den zwingenden Erfordernissen des Artikels 113 (1) EPÜ gerecht werde. Blicke es dem Spruchkörper überlassen zu entscheiden, welche dieser Gründe für die Entscheidung maßgebend sein sollten und welche nicht – wobei die letzteren dann den Anforderungen des Artikels 113 (1) EPÜ nicht zu entsprechen brauchten –, so würde dies bei den Beteiligten nur zu Rechtsunsicherheit und Verwirrung führen. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz gebe es nur für obiter dicta, die nicht zu den Gründen gehörten, auf denen die Entscheidung beruhe.

1.3 Nichtbeantwortung des Bescheids nach Artikel 96 (2) EPÜ (Artikel 96 (3) EPÜ)

Unterläßt es der Anmelder, auf eine Aufforderung nach Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPÜ zur Stellungnahme zu den festgestellten Mängeln zu antworten, so gilt die Anmeldung nach Artikel 96 (3) EPÜ als zurückgenommen.

In **T 685/98** (ABI. EPA 1999, 346) stellte die Kammer fest, daß vor einer wirksamen Zurückweisung nach Artikel 97 (1) EPÜ der Anmelder sein Recht auf rechtliches Gehör ausgeübt oder aber darauf verzichtet haben muß. Ein einfacher Verfahrensantrag, den der Anmelder nach Erhalt des Bescheids nach Regel 51 (2) EPÜ gestellt habe, könne nicht als Verzicht auf rechtliches Gehör für die verbleibende Dauer der für die Stellung-

In the board's judgment, the appellant's reply constituted a bona fide attempt to deal with the examining division's objections. Accordingly, the immediate refusal of the application without any prior warning to the appellant constituted a substantial procedural violation, within the meaning of Rule 67 EPC, relating to Article 96(2) EPC.

1.2 Issuance of a further communication under Article 113(1) EPC

Under Article 113(1) EPC the decisions of the EPO may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments.

In **T 802/97** the board held that if a decision includes several grounds it must meet the requirements of Article 113(1) EPC with respect to each of the grounds. In the board's judgment, if a decision of the EPO included several grounds supported by respective arguments and evidence, it was of fundamental importance that the decision as a whole met the mandatory requirements of Article 113(1) EPC. Leaving it to the deciding body to suggest which of the grounds were to be considered as the basis of the decision and which were not – and did not therefore need to comply with the requirements of Article 113(1) EPC – could only lead to legal uncertainty and confusion of the parties. An exception to the above principle might be formed by obiter dicta which were not part of the grounds on which a decision was based.

1.3 Failure to reply to the communication pursuant to Article 96(2) EPC (Article 96(3) EPC)

If an applicant fails to reply to a communication pursuant to Article 96(2) EPC and Rule 51(2) EPC inviting him to file his observations on the disclosed deficiencies, Article 96(3) EPC prescribes that the application shall be deemed withdrawn.

In **T 685/98** (OJ EPO 1999, 346) the board noted that prior to a valid refusal under Article 97(1) EPC the applicant must either have exercised his right to comment or have waived this right. It held that a simple procedural request made by the applicant after receipt of the Rule 51(2) EPC communication could not be treated as a waiver of the right to present comments during the remainder of the four-month term set for reply.

Selon la chambre, le requérant avait tenté de bonne foi, dans sa réponse, de traiter les objections de la division d'examen. Aussi le rejet immédiat de la demande, sans en avertir auparavant le demandeur, constituait-il un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE, eu égard à l'article 96(2) CBE.

1.2 Nouvelle notification au titre de l'article 113(1) CBE

En vertu de l'article 113(1) CBE, les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

Dans la décision **T 802/97**, la chambre a déclaré qu'une décision comportant une pluralité de motifs doit satisfaire aux exigences de l'article 113(1) CBE pour chaque motif. Ainsi, lorsqu'une décision de l'OEB comprend plusieurs motifs, et que chacun d'entre eux est respectivement étayé par les arguments et preuves y afférents, il est fondamental que cette décision réponde dans son ensemble aux exigences de l'article 113(1) CBE. Laisser à l'instance appelée à statuer le soin de distinguer les motifs qui sont à la base de la décision de ceux qui ne le sont pas, et qui n'ont donc pas besoin de satisfaire aux exigences de l'article 113(1) CBE, ne ferait que sembler l'incertitude juridique et sembler la confusion entre les parties. Pourrait en revanche faire exception à ce principe l'obiter dictum, qui ne fait pas partie des motifs de la décision.

1.3 Défaut de réponse à la notification établie selon l'article 96(2) CBE (article 96(3) CBE)

Si un demandeur ne répond pas à une notification établie en vertu de l'article 96(2) et de la règle 51(2) CBE l'invitant à présenter ses observations sur les irrégularités qui ont été décelées, l'article 96(3) CBE dispose que la demande est réputée retirée.

Dans l'affaire **T 685/98** (JO OEB 1999, 346), la chambre a relevé qu'avant qu'il y ait rejet valable en vertu de l'article 97(1) CBE, il faut que le demandeur ait exercé son droit de prendre position ou y ait renoncé. Une simple requête d'ordre procédural présentée par le demandeur après avoir reçu la notification selon la règle 51(2) CBE ne saurait être traitée comme une renonciation au droit de prendre position pendant le reste

nahme festgesetzten Frist von vier Monaten angesehen werden. Wenn der Anmelder weder zu den festgestellten Mängeln sachlich Stellung genommen noch auf sein Recht auf rechtliches Gehör verzichtet habe, dann sei die Zurückweisung der Anmeldung in Überschreitung der Befugnisse (*ultra vires*) erfolgt und damit von Anfang an nichtig, weil Artikel 97 (1) EPÜ eine Zurückweisung ausdrücklich nur zulasse, sofern im EPÜ nicht eine andere Rechtsfolge vorgeschrieben sei. Diese andere Rechtsfolge bei unterlassener Beantwortung bestehe jedoch gemäß Artikel 96 (3) EPÜ darin, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte.

In Zweifelsfällen könne nicht unterstellt werden, daß ein Anmelder auf sein Recht auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 (1) EPÜ verzichte. Wie von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/88 ausdrücklich festgestellt, dürfe ein Rechtsverzicht nicht ohne weiteres vermutet werden ("A *jure nemo recedere praesumitur*"). Eine Zurückweisungsentscheidung gemäß Artikel 97 (1) EPÜ, die auf einer solchen Annahme basiere und vor Ablauf der ursprünglich gesetzten Frist für die Beantwortung eines Bescheids getroffen worden sei, verstoße gegen Artikel 113 (1) EPÜ und weise somit einen wesentlichen Verfahrensmangel auf.

Die Kammer machte deutlich, daß die Prüfungsabteilung nicht befugt sei, die Anmeldung gemäß Artikel 97 (1) EPÜ zurückzuweisen, wenn das Antwortschreiben eines Anmelders auf einen ersten Bescheid nach Regel 51 (2) EPÜ nur einen prozessualen Antrag ohne jegliche materiellrechtliche Auswirkung enthalte.

2. Innerhalb der Frist von Regel 51 (4) EPÜ eingereichte Änderungen

In **T 237/96** vertrat die Kammer folgende Auffassung: Die Erweiterung des Schutzbereichs des Anspruchs 1 um ein ursprünglich offenbartes Ausführungsbeispiel, die der Anmelder nach Erhalt des in Regel 51 (4) EPÜ vorgesehenen Bescheids der Prüfungsabteilung beantragt habe, stehe nicht im Einklang mit seiner früheren Einlassung, dieses Ausführungsbeispiel sei nicht Teil der Erfindung, und werfe neue Fragen im Zusammenhang mit der Klarheit und erfinderschen Tätigkeit auf. Auch habe der Anmelder keine Argumente für die Zulässigkeit des geänderten Anspruchs vorgebracht. Die Kammer befand, daß die Prüfungsabteilung ihr Ermessen keineswegs fehlerhaft oder nicht pflichtgemäß ausgeübt habe, als sie gemäß Regel 86 (3) EPÜ ihre Zustimmung zu der Änderung

When the applicant neither replied in substance to the objections raised nor waived his right to present comments, then the refusal of the application was *ultra vires* and voidable ab initio because under Article 97(1) EPC the application was to be refused, only if no other sanction was provided for by the EPC. Article 96(3) EPC provided a different sanction for failure to reply, namely the deemed withdrawal of the application.

In unclear cases there can be no presumption that an applicant has waived his right to be heard under Article 113(1) EPC. As was emphasised by the Enlarged Board of Appeal in decision G 1/88, surrender of a right cannot be simply presumed (*a jure nemo recedere praesumitur*). Hence a refusal decision pursuant to Article 97(1) EPC based on such a presumption and taken before expiry of the term originally set for reply to a communication contravenes Article 113(1) EPC and thus constitutes a substantial procedural violation.

The board made clear that where an applicant's letter of reply to a first Rule 51(2) EPC communication contained only a procedural request devoid of any substantive implications, the examining division had no power to refuse the application under Article 97(1) EPC.

2. Amendments filed within the period under Rule 51(4) EPC

In **T 237/96** the board held that the broadening of the scope of claim 1 requested by the applicant after receipt of the examining division's communication under Rule 51(4) EPC, so as to encompass one originally disclosed embodiment, was not consistent with his previous submission that said embodiment, was not part of the invention, and raised new issues as to clarity and inventive step and was not supported by any argumentation in favour of the allowability of the amended claim. The board found that the examining division in refusing to consent to the amendment under Rule 86(3) EPC did not exercise its discretion in a wrong or unreasonable manner. Had it given its consent to the amended version of the claim, it would have been necessary to restart examination from the

du délai de réponse de quatre mois. Si le demandeur n'a ni répondu sur le fond aux objections soulevées, ni renoncé à son droit de prendre position, le rejet de la demande est entaché d'excès de pouvoir, et donc nul dès l'origine, car en vertu de l'article 97(1) CBE la demande doit être rejetée si la CBE ne prévoit pas de sanctions différentes. Or, l'article 96(3) CBE prévoit une sanction du défaut de réponse différente, c'est-à-dire la fiction du retrait de la demande.

En cas de doute, il ne peut être présumé que le demandeur a renoncé à son droit d'être entendu en vertu de l'article 113(1) CBE. Comme l'a souligné la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/88, la renonciation à un droit ne peut être simplement présumée (*A jure nemo recedere praesumitur*). Par conséquent, une décision de rejet prononcée en application de l'article 97(1) CBE, fondée sur une telle présomption et rendue avant l'expiration du délai initial de réponse à une notification, contrevient à l'article 113(1) CBE et constitue donc un vice substantiel de procédure.

La chambre a clairement indiqué que lorsque la réponse d'un demandeur à une première notification établie conformément à la règle 51(2) CBE ne contient qu'une requête d'ordre procédural sans incidence aucune sur le fond, la division d'examen n'a pas le pouvoir de rejeter la demande en application de l'article 97(1) CBE.

2. Modifications produites durant le délai imparti en vertu de la règle 51(4) CBE

Dans l'affaire **T 237/96**, le demandeur avait demandé, après avoir reçu la notification de la division d'examen établie selon la règle 51(4) CBE, que la portée de la revendication 1 fût étendue de façon à inclure un mode de réalisation initialement divulgué. La chambre a estimé que cette demande était en contradiction avec une déclaration antérieure du demandeur, selon laquelle ledit mode de réalisation ne faisait pas partie de l'invention, qu'il soulevait de nouvelles questions en matière de clarté et d'activité inventive et qu'il n'y avait aucune argumentation en faveur de l'admissibilité de la revendication modifiée. Selon la chambre, la division d'examen n'avait pas exercé son pouvoir d'appréciation à tort ou de manière déraisonnable, du fait qu'elle n'avait pas autorisé la modifi-

verweigerte. Hätte sie der geänderten Fassung des Anspruchs zugestimmt, so hätte das Prüfungsverfahren neu aufgerollt werden müssen, was angesichts der prima facie erkennbaren mangelnden Klarheit des Anspruchs zu einer erheblichen Verzögerung geführt hätte.

3. Prüfungsverfahren nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ

In **T 839/95** hatte die Prüfungsabteilung nicht, wie in Artikel 97 EPÜ vorgesehen, eine Endentscheidung, sondern eine als Zwischenentscheidung im Sinne des Artikels 106 (3) EPÜ bezeichnete Entscheidung erlassen, mit der sie den Hauptantrag und zwei Hilfsanträge zurückwies und erklärte, die im dritten Hilfsantrag beanspruchte Erfindung erfülle ihres Erachtens die Erfordernisse des Überkommens.

Die Kammer stellte dazu fest, daß der Erlaß einer Zwischenentscheidung bei Vorliegen eines gewährbaren Hilfsantrags nach den Prüfungsrichtlinien nur für Hilfsanträge im Einspruchsverfahren vorgesehen sei (Richtlinien für die Prüfung im EPA, D-VI, 7.2.2). Einem erstinstanzlichen Organ stehe es nicht zu, im Erteilungsverfahren in dieser Weise vorzugehen. Zweck der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren sei es, dem Patentinhaber die bei Erfüllung der Formvorschriften nach Regel 58 (5) EPÜ anfallenden Kosten zu ersparen, bis eine Endentscheidung über die Fassung ergehe, in der das Patent aufrechterhalten werden könne (T 89/90). Dies treffe aber im Erteilungsverfahren nicht zu, weil es hier keine gegnerische Partei gebe, die Einwände gegen die vom Anmelder gebilligte Fassung erheben könnte. Die Beschwerde sei zulässig, weil der Beschwerdeführer durch die Zurückweisung seiner Hilfsanträge beschwert sei.

C. Einspruchsverfahren

1. Übertragung des Einspruchs

In **T 670/95** faßte die Beschwerdekammer die bisherige Rechtsprechung zu der Frage des Übergangs der Einsprechendenstellung zusammen und ging auf die Anforderungen an einen Nachweis für einen rechtswirksamen Übergang ein.

Die Stellung als Einsprechender ist nicht rechtsgeschäftlich frei übertragbar (T 659/92, ABI. EPA 1995, 519). Sie geht allerdings bei einer Gesamtrechtsnachfolge (Universalsukzession) auf den Gesamtrechtsnachfol-

beginning, which, given the prima facie lack of clarity of the claim, would have led to a considerable delay.

3. Examination proceedings after the Rule 51(4) EPC communication

In **T 839/95** the examining division did not take a final decision as provided for in Article 97 EPC. Instead, it issued a decision designated as an interlocutory decision under Article 106(3) EPC rejecting the main and two auxiliary requests and stating that the invention claimed according to the third auxiliary request was found to meet the requirements of the Convention.

The board noted that an interlocutory decision in the case of an allowable auxiliary request is foreseen in the instructions to examiners only for auxiliary requests in opposition proceedings (Guidelines for Examination in the EPO, D-VI, 7.2.2). It did not consider it appropriate for the department of the first instance to proceed in the same way in grant proceedings. In the board's judgment, the purpose of the interlocutory decision in opposition proceedings was intended to save the proprietor the further cost of fulfilling the formal requirements under Rule 58(5) EPC before there was a final decision on the version in which the patent could be maintained (T 89/90). A corresponding situation did not exist in grant proceedings because there is no opposing party who could object to the version to which the applicant had agreed. The appeal was admissible, since the appellant was adversely affected by the rejection of his auxiliary requests.

C. Opposition procedure

1. Transfer of opposition

In **T 670/95** the board summarised the case law regarding transfer of opponent status, and considered the requirements for a legally valid transfer.

Opponent status is not freely transferable (T 659/92, OJ EPO 1995, 519). It does however transfer to the successor in title in the case of universal succession, eg a takeover or merger of legal persons (T 349/86, T 475/88).

cation en application de la règle 86(3) CBE. Si elle avait autorisé la modification de la revendication, il aurait fallu reprendre l'examen depuis le début, ce qui, compte tenu du manque de clarté dont était la première vue entachée la revendication, aurait entraîné un retard considérable.

3. Procédure d'examen après la notification selon la règle 51(4) CBE

Dans l'affaire **T 839/95**, la division d'examen n'avait pas rendu une décision finale, comme prévu à l'article 97 CBE, mais une décision présentée comme intermédiaire selon l'article 106(3) CBE, par laquelle elle avait rejeté la requête principale ainsi que deux requêtes subsidiaires, et déclaré que l'invention revendiquée selon la troisième requête subsidiaire répondait aux exigences de la Convention.

La chambre a relevé que les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (D-VI, 7.2.2) ne prévoient la possibilité de rendre une décision intermédiaire, lorsqu'une requête subsidiaire est admissible, que dans la procédure d'opposition. Selon la chambre, l'instance du premier degré n'a pas lieu d'agir de même lors de la procédure de délivrance. En effet, le but de la décision intermédiaire dans la procédure d'opposition est d'épargner au titulaire du brevet les frais supplémentaires liés aux exigences de forme prévues à la règle 58(5) CBE, avant que ne soit rendue une décision finale sur le texte dans lequel le brevet peut être maintenu (T 89/90). La procédure de délivrance ne connaît pas de situation similaire, étant donné qu'il n'y a pas de partie adverse susceptible d'élever des objections à l'encontre du texte approuvé par le demandeur. La chambre a par ailleurs estimé que le recours était recevable, car les requêtes subsidiaires du demandeur ayant été rejetées, il n'avait pas été fait droit à ses prétentions.

C. Procédure d'opposition

1. Transfert de l'opposition

Dans l'affaire **T 670/95**, la chambre a résumé la jurisprudence actuelle relative au transfert de la qualité d'opposant et examiné les exigences en matière de preuve auxquelles il convient de satisfaire pour que le transfert soit juridiquement valable.

La qualité d'opposant n'est pas librement transmissible au moyen d'un acte juridique (T 659/92, JO OEB 1995, 519). Toutefois, en cas de succession universelle, par exemple lors d'une intégration ou d'une fusion de

ger über, so z. B. im Fall der Eingliederung oder Verschmelzung juristischer Personen (T 349/86, T 475/88). Auch kann sie zusammen mit dem Bereich des Geschäftsbetriebes oder Unternehmens eines Einsprechenden, auf den sich der Einspruch bezieht, auf einen Dritten übertragen werden (G 4/88, ABI. EPA 1989, 480). Dies kann auch noch im Einspruchsbeschwerdeverfahren geschehen. Parteistellung als Einsprechender und Partei des Beschwerdeverfahrens erlangt der neue Einsprechende jedoch erst und nur dann, wenn er einen den Übergang der Einsprechendenstellung rechtfertigenden Rechtsübergang nachweist. Bis dahin wird das Verfahren mit dem ursprünglich Einsprechenden geführt (T 870/92). Daher kam die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, daß die bloße Erklärung einer als Rechtsnachfolgerin genannten Firma, sie sei Rechtsnachfolgerin der ursprünglich Einsprechenden, ohne den Vortrag und Nachweis eines Tatbestandes, der eine Rechtsnachfolge begründen könnte, nicht genügend ist.

2. Zulässigkeit des Einspruchs

2.1 Prüfung von Amts wegen durch das EPA

In **G 4/97** (ABI. EPA 1999, 270) bestätigte die Große Beschwerdekammer, daß die Zulässigkeit eines Einspruchs im Beschwerdeverfahren mit Gründen angefochten werden kann, die die Identität eines Einsprechenden betreffen, auch wenn vor der Einspruchsabteilung kein solcher Einwand erhoben worden war.

2.2 Einspruchsberechtigung

In den Vorlageentscheidungen T 301/95 (ABI. EPA 1997, 519) und T 649/92 (ABI. EPA 1998, 97) wurde die Frage gestellt, ob ein Einspruch unzulässig ist, wenn der Einsprechende für eine andere Person, d. h. als Strohmännchen handelt. Die Große Beschwerdekammer wies in **G 3/97** und **G 4/97** (ABI. EPA 1999, 245 und 270) darauf hin, daß der Einsprechende derjenige ist, der die in Artikel 99 (1) i. V. m. Artikel 100, Regel 55, 56 (1) EPÜ geregelten Voraussetzungen erfüllt. Durch die Einlegung des Einspruchs hat er selbst verfahrensrechtlich die Stellung als formell legitimierter Einsprechender erlangt. Ein Dritter, der den Einsprechenden zur Einlegung des Einspruchs veranlaßt hat, kann keine Verfahrenshandlungen vornehmen und wird in keinem Fall als Partei behandelt. Der Gesetzgeber hat den Einspruch ausdrücklich als Populärrechtsbehelf ausgestaltet, der nach Artikel 99 (1) EPÜ "jedermann" offensteht. Eine Darlegung eines wie immer gearteten Interesses

It is also transferable to a third party together with the opponent's business assets or firm in the interests of which the opposition was filed (G 4/88, OJ EPO 1989, 480). This may occur even during opposition/appeal proceedings. However, to obtain opponent status, and become party to the appeal proceedings, the new opponent must first satisfy the Office that a transfer has duly taken place. Until he does so, the proceedings are conducted with the original opponent (T 870/92). The board therefore ruled that a firm cannot simply claim to be the original opponent's successor in title; it must provide proof of a proper transfer.

2. Admissibility of opposition

2.1 Examination by the EPO of its own motion

In **G 4/97** (OJ EPO 1999, 270) the Enlarged Board of Appeal confirmed that the admissibility of an opposition on grounds relating to the identity of an opponent could be challenged during the appeal, even if no such challenge had been raised before the opposition division.

2.2 Entitlement to file an opposition

Referrals T 301/95 (OJ EPO 1997, 519) and T 649/92 (OJ EPO 1998, 97) asked whether an opposition is inadmissible if the opponent is a "straw man" acting for some other person. In **G 3/97** and **G 4/97** (OJ EPO 1999, 245, 270) the Enlarged Board of Appeal ruled that the opponent is the person who fulfils the requirements of Article 99(1) in conjunction with Article 100 and Rules 55 and 56(1) EPC. Filing the opposition makes him formally the legitimate opponent. A third party who induces him to file the opposition cannot perform any procedural acts, and is certainly not treated as a party to the proceedings. The EPC legislator explicitly designed the opposition procedure as a legal remedy in the public interest, which under Article 99(1) EPC is open to "any person". An opponent is therefore not required to show an interest, of any kind, in invalidating the patent. The EPO also lacks the procedural scope for investigating a strawman challenge. An opposition is not

personnes morales, la qualité d'opposant est transmise au successeur à titre universel (T 349/86, T 475/88). Elle peut également être transmise à un tiers conjointement avec l'activité économique ou l'entreprise de l'opposant dans l'intérêt de laquelle l'opposition a été formée (G 4/88, JO OEB 1989, 480). Cette transmission peut encore avoir lieu au stade de la procédure de recours sur opposition. Toutefois, le nouvel opposant n'obtient la qualité d'opposant et de partie à la procédure de recours qu'à partir du moment où il administre la preuve du transfert de droits qui justifie le transfert de la qualité d'opposant. Jusqu'à cette date, la procédure est conduite avec l'opposant initial (T 870/92). La chambre a donc conclu qu'il ne suffit pas que l'entreprise citée en tant que successeur se borne à déclarer qu'elle succède à l'opposant initial, sans présenter le moindre fait ou la moindre preuve susceptible d'établir une succession.

2. Recevabilité de l'opposition

2.1 Examen d'office par l'OEB

Dans l'affaire **G 4/97** (JO OEB 1999, 270), la Grande Chambre de recours a confirmé que la recevabilité d'une opposition peut être contestée pour des motifs liés à l'identité de l'opposant au cours de la procédure de recours, même si aucune objection n'a été soulevée à cet effet devant la division d'opposition.

2.2. Habilitation à former opposition

Les décisions de saisine T 301/95 (JO OEB 1997, 519) et T 649/92 (JO OEB 1998, 97) posent la question de savoir si une opposition est irrecevable lorsque l'opposant agit pour le compte d'un tiers, à savoir un homme de paille. Dans ses décisions **G 3/97** et **G 4/97** (JO OEB 1999, 245, 270), la Grande Chambre de recours a fait observer que l'opposant est la personne qui remplit les conditions prévues à l'article 99(1) ensemble l'article 100 et les règles 55 et 56(1) CBE. En faisant opposition, il obtient lui-même, en droit procédural, la qualité d'opposant qui remplit les conditions de forme prévues. Un tiers qui incite l'opposant à faire opposition ne peut entreprendre aucun acte de procédure et n'est en aucun cas traité en tant que partie à la procédure. Le législateur a expressément aménagé l'opposition en tant que moyen de recours destiné au public, qui est ouvert, en vertu de l'article 99(1) CBE, "à toute personne". Il n'est donc pas nécessaire que l'oppo-

des Einsprechenden an der Vernichtung des Patents ist daher nicht erforderlich. Zudem sind die verfahrensrechtlichen Möglichkeiten des EPA, einem Strohmanneinwand nachzugehen, unzureichend. Ein Einspruch ist daher nicht schon deswegen unzulässig, weil der als Einsprechender gemäß Regel 55 a) EPU Genannte im Auftrag eines Dritten handelt.

Ein solcher Einspruch ist aber dann unzulässig, wenn das Auftreten des Einsprechenden als mißbräuchliche Gesetzesumgehung anzusehen ist.

2.2.1 Eine Gesetzesumgehung liegt insbesondere dann vor:

a. wenn der Einsprechende im Auftrag des Patentinhabers handelt. Nach G 9/93 (ABI. EPA 1994, 891) ist der Einspruch des Patentinhabers gegen sein eigenes Patent unzulässig, weil das Einspruchsverfahren ein Streitiges Verfahren ist und daher der Patentinhaber und der Einsprechende verschiedene Personen sein müssen.

b. wenn der Einsprechende im Rahmen einer typischer Weise zugelassenen Vertretern zugeordneten Gesamttätigkeit im Auftrag eines Mandanten handelt, ohne hierfür die nach Artikel 134 EPU erforderliche Qualifikation zu besitzen. Dies betrifft den Fall, wenn der nicht zur Vertretung Berechtigte im Auftrag eines Mandanten alle Tätigkeiten ausübt, die typischer Weise vom zugelassenen Vertreter wahrgenommen werden, aber selbst in die Parteirolle schlüpft, um das für ihn bestehende Vertretungsverbot zu umgehen.

2.2.2 Eine mißbräuchliche Gesetzesumgehung liegt dagegen nicht schon deswegen vor, weil

a. ein zugelassener Vertreter im Auftrag eines Mandanten in eigenem Namen Einspruch einlegt,

b. ein Einsprechender mit Sitz oder Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten des EPÜ im Auftrag eines Dritten handelt, auf den diese Voraussetzung nicht zutrifft.

2.2.3 Ob eine mißbräuchliche Gesetzesumgehung vorliegt, ist unter Anwendung des Prinzips der freien Beweiswürdigung zu prüfen. Die Beweislast trägt, wer die Unzulässigkeit des Einspruchs geltend macht. Das Vorliegen einer mißbräuchlichen Gesetzesumgehung muß auf der Grundlage eines klaren und eindeutigen Beweises zur Überzeugung des entscheidenden Organs feststehen.

inadmissible purely because the person named as opponent in accordance with Rule 55(a) EPC is acting on behalf of a third party.

It is inadmissible however if the opponent's involvement is to be regarded as circumventing the law by abuse of due process.

2.2.1 Such circumvention of the law arises, in particular, if:

(a) the opponent is acting on behalf of the patent proprietor. According to G 9/93 (OJ EPO 1994, 891), a proprietor cannot oppose his own patent; opposition is an inter partes procedure, so the patentee and opponent must be different persons.

(b) if the opponent is acting on behalf of a client in the context of activities which, taken as a whole, are typically associated with professional representatives, without possessing the necessary qualifications pursuant to Article 134 EPC. This would be the case if the person not entitled to act as a professional representative were acting on a client's behalf and carrying out all the activities typically carried out by professional representatives, while himself assuming the role of a party in order to circumvent the prohibition on his acting as a professional representative.

2.2.2 However, circumvention of the law by abuse of process does not arise solely because:

(a) a professional representative files an opposition in his own name on behalf of a client

(b) an opponent with either a residence or principal place of business in an EPC contracting state is acting on behalf of a third party who does not meet this requirement.

2.2.3 In determining whether the law is being circumvented by abuse of process, the principle of free evaluation of evidence is to be applied. The burden of proof lies with the person alleging that the opposition is inadmissible. The deciding body has to be satisfied, on the basis of clear and convincing evidence, that such abuse is occurring.

sant justifie d'un quelconque intérêt à la révocation du brevet. En outre, les moyens de procédure dont dispose l'OEB pour examiner l'objection tirée de l'homme de paille sont insuffisants. En conséquence, une opposition n'est pas irrecevable du seul fait que la personne indiquée en tant qu'opposant conformément à la règle 55a) CBE agit pour le compte d'un tiers.

En revanche, une telle opposition est irrecevable lorsque l'intervention de l'opposant doit être considérée comme un contournement abusif de la loi.

2.2.1 Il y a contournement abusif de la loi notamment lorsque :

a) l'opposant agit pour le compte du titulaire du brevet. Selon la décision G 9/93 (JO OEB 1994, 891), le titulaire du brevet est irrecevable à former opposition contre son propre brevet, étant donné que la procédure d'opposition est une procédure contentieuse et qu'en conséquence, le titulaire du brevet et l'opposant doivent être des personnes différentes.

b) l'opposant agit pour le compte d'un client dans le cadre d'activités qui, dans l'ensemble, sont caractéristiques de celles d'un mandataire agréé, sans posséder les qualifications requises par l'article 134 CBE. Il s'agit du cas où la personne non habilitée à assurer la représentation exerce pour le compte d'un client l'ensemble des activités caractéristiques d'un mandataire agréé, tout en assumant elle-même le rôle de partie, afin de contourner l'interdiction qui lui est faite d'agir en tant que mandataire agréé.

2.2.2 En revanche, il n'y a pas contournement abusif de la loi pour la simple raison que :

a) un mandataire agréé fait opposition en son nom propre pour le compte d'un client ;

b) un opposant ayant son domicile ou son siège dans un Etat partie à la CBE agit pour le compte d'un tiers qui ne remplit pas cette condition.

2.2.3 Lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a contournement abusif de la loi, il convient d'appliquer le principe de la libre appréciation des preuves. La charge de la preuve appartient à celui qui invoque l'irrecevabilité de l'opposition. L'existence d'un contournement abusif de la loi doit être établie sur la base d'une preuve claire et sans équivoque, qui emporte la conviction de l'instance appelée à statuer.

3. Änderungen im Einspruchsverfahren

3.1 Spät eingereichte Änderungen

Die für das Beschwerdeverfahren angewandten Grundsätze bezüglich spät eingereicherter Ansprüche kurz vor oder während der mündlichen Verhandlung gelten ebenfalls für das Verfahren vor der Einspruchsabteilung. In **T 648/96** trugen die während der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren beantragten Änderungen lediglich vorgebrachten Argumenten Rechnung. Die Kammer wies darauf hin, daß im Rahmen des Ermessensspielraums der entscheidenden Instanz insbesondere während der mündlichen Verhandlung eingereichte Unterlagen, u. a. auch Patentansprüche, berücksichtigt werden, wenn damit Einwänden der entscheidenden Instanz bzw. der Einsprechenden Rechnung getragen wird, oder wenn die Unterlagen eindeutig gewährbar sind. Unerwünschte Verzögerungen sollten dabei jedoch vermieden werden.

3.2 Prüfung von Änderungen

Nach der ständigen Rechtsprechung sind Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchsverfahren vorgenommen werden, gemäß Artikel 102 (3) EPÜ in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ zu prüfen (G 10/91, ABI. EPA 1993, 420; T 301/87, ABI. EPA 1990, 335).

In **T 648/96** (s. S. 66) stellte nach Ansicht der Beschwerdekammer die fehlende sachliche Auseinandersetzung der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung mit den Einwänden der Einsprechenden bezüglich "mangelnde Klarheit" der geänderten Unterlagen einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, da die Einspruchsabteilung nach Artikel 102 (3) EPÜ die Änderungen der Unterlagen von Amts wegen auf die Erfüllung der Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ sowie derjenigen gemäß Artikel 123 (2) und (3) EPÜ hätte prüfen müssen. Der Verfahrensmangel führte zur Zurückverweisung nach Artikel 10 VOBK und Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Im Anschluß an T 301/87 gelangte die Kammer in **T 367/96** zu der Auffassung, daß Artikel 102 (3) EPÜ keine auf Artikel 84 EPÜ gestützten Einwände zuläßt, die nicht auf die Ände-

3. Amendments in opposition proceedings

3.1 Late-filed amendments

Claims filed late (ie just before or at the hearing) are subject to the same principles in opposition proceedings as in appeal proceedings. In **T 648/96** the amendments requested in oral proceedings before the opposition division were simply a response to arguments put forward. The board said EPO deciding instances have discretion to consider documents (including claims) filed in particular during oral proceedings if they are in response to the instance's or the opponent's objections, or are clearly allowable. Undesirable delays in the proceedings should however be avoided.

3.2 Examination of amendments

Under established case law, amendments made during opposition proceedings to the claims or other parts of a patent must be fully scrutinised in accordance with Article 102(3) EPC for compliance with the requirements of the EPC (G 10/91, OJ EPO 1993, 420; T 301/87, OJ EPO 1990, 335).

In **T 648/96** (see p. 66), the board found that the opposition division's failure, in the contested decision, to address the substance of the opponent's "lack of clarity" objections to the amended documents was a substantial procedural violation; under Article 102(3) EPC, it should have examined of its own motion whether the amendments complied with Articles 84 and 123(2) and (3) EPC. The board therefore referred the case back (Article 10 RPBA) and ordered a refund of the appeal fee.

Following T 301/87 the board concluded in **T 367/96** that Article 102(3) EPC does not allow objections to be based upon Article 84 EPC if such objections do not arise out of the

3. Modifications au cours de la procédure d'opposition

3.1 Modifications produites tardivement

Les principes relatifs au dépôt tardif de revendications peu avant ou durant la procédure orale, qui sont appliqués à la procédure de recours, s'appliquent également à la procédure devant la division d'opposition. Dans l'affaire **T 648/96**, les modifications demandées au cours de la procédure orale devant la division d'opposition ne faisaient que tenir compte des arguments qui avaient été préalablement exposés. La chambre a relevé que dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont dispose l'instance appelée à statuer, celle-ci peut en particulier prendre en considération les pièces produites au cours de la procédure orale, et notamment les revendications, dès lors qu'elles permettent de répondre aux objections formulées par l'instance saisie ou par l'opposant, ou que ces pièces sont clairement admissibles. A cet égard, il convient néanmoins d'éviter tout retard indésirable de procédure.

3.2 Examen des modifications

Il est de jurisprudence constante qu'en cas de modifications des revendications ou d'autres parties d'un brevet pendant la procédure d'opposition, il faut examiner en détail si ces modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE, conformément à l'art. 102(3) CBE (G 10/91, JO OEB 1993, 420 ; T 301/87, JO OEB 1990, 335).

Dans l'affaire **T 648/96** (cf. p. 66), la chambre a estimé que la division d'opposition avait commis un vice substantiel de procédure, dans la mesure où elle n'avait pas examiné sur le fond, dans la décision attaquée, les objections formulées par l'opposant quant à l'absence de clarté des pièces modifiées. En effet, en application des dispositions de l'article 102(3) CBE, la division d'opposition aurait dû examiner d'office si les modifications apportées aux pièces en question répondaient aux exigences de l'article 84 CBE, ainsi que de l'article 123(2) et (3) CBE. Par suite de ce vice de procédure, l'affaire a été renvoyée à la première instance en vertu de l'article 10 du règlement de procédure des chambres de recours, et la taxe de recours a été remboursée.

Suivant la décision T 301/87, la chambre a conclu dans la décision **T 367/96** que l'article 102(3) CBE n'autorise pas les objections fondées sur l'article 84 CBE, dès lors qu'elles

rungen zurückgehen. Demnach läßt Artikel 102 (3) EPÜ Einwände wegen mangelnder Stützung durch die Beschreibung eines geänderten Hauptanspruches nicht zu, wenn dieser Anspruch inhaltlich das Ergebnis einer Kombination von Ansprüchen des Patents in der erteilten Fassung entsprechend den darin genannten Bezugnahmen ist und somit einen konkreten Gegenstand betrifft, der bereits in der erteilten Fassung des Patents beansprucht worden war.

4. Faktischer Rahmen des Einspruchs

In der Sache **T 154/95** stützte sich der Einspruch des Einsprechenden 1 auf eine Vorbenutzung, die dieser erst nach Ablauf der Einspruchsfrist geltend gemacht hatte. Die Einspruchsabteilung verwarf den Einspruch als unzulässig. Der Einsprechende 2, dessen Einspruch für zulässig befunden worden war, griff nun seinerseits den vom Einsprechenden 1 vorgebrachten Einwand der Vorbenutzung auf.

Die Beschwerdekammer stellte fest, daß es für eine Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer grundsätzlich keine Rolle spielt, auf welche Weise ein Einsprechender von entgegengehaltenen Unterlagen oder Beweismitteln, die der Öffentlichkeit zugänglich waren, Kenntnis erlangt. Infolgedessen hindert einen Einsprechenden nichts daran, eine Vorbenutzung aufzugreifen, die in derselben Sache von einem anderen Einsprechenden vorgebracht worden war, dessen Einspruch jedoch als unzulässig verworfen wurde.

T 270/94 betraf eine ähnliche Situation wie die in der oben genannten Entscheidung **T 154/95**. Die Einspruchsabteilung gab dem Einsprechenden 1, der seinen Einspruch ausschließlich auf mangelnde Neuheit stützte, keine Gelegenheit, zu dem Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit, den der Einsprechende 2 als einzigen Einspruchsgrund vorgebracht hatte, Stellung zu nehmen. Sie vertrat diesbezüglich die Auffassung, daß der Einsprechende 1 das Verfahren mißbrauchen und gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs verstoßen würde, wenn er den Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit und damit einen neuen Einspruchsgrund erstmals in der mündlichen Verhandlung einführen würde.

Da aber nach Artikel 99 (4) EPÜ am Einspruchsverfahren die Einsprechenden neben dem Patentinhaber beteiligt sind, liegt es auf der Hand, daß mehrere zulässige Einsprüche nicht zu einer entsprechenden Anzahl

amendments. Thus, Article 102(3) EPC does not allow objections of lack of support by the description of an amended main claim if said claim results in substance from the combination of claims of the patent as granted in accordance with the cross-references therein and thus concerns a specific object which as such was already claimed in the patent as granted.

4. Factual framework of an opposition

In **T 154/95**, opponent 1's opposition was based on a prior use adduced after the opposition period had expired. The opposition division rejected this opposition as inadmissible. Opponent 2, whose opposition was considered admissible, cited on its own behalf the prior use alleged by opponent 1.

The board ruled that in opposition or appeal proceedings it was basically irrelevant how an opponent came across documents or other evidence made available to the public. So there was nothing to stop an opponent from citing a prior use invoked in the same case by another opponent whose opposition was inadmissible.

T 270/94 concerned a situation similar to that just described in **T 154/95**. The opposition division did not give opponent 1, whose opposition was based solely on lack of novelty, the opportunity to comment on the inventive-step objection raised as the sole ground of opposition by opponent 2. The division argued that for opponent 1 to introduce objections on inventive step – ie a new ground of opposition – for the first time in the oral proceedings would have been an abuse of the proceedings and a breach of the principles of good faith.

It is clear from Article 99(4) EPC, which provides that "Opponents shall be parties to the opposition proceedings as well as the proprietor of the patent", that several admissible oppositions do not lead to a corres-

ne proviennent pas des modifications effectuées. Aussi n'est-il pas permis, au regard de l'article 102(3) CBE, d'objecter que la revendication principale modifiée n'est pas fondée sur la description, lorsque ladite revendication résulte pour l'essentiel d'une combinaison des revendications du brevet tel que délivré, en accord avec les renvois qui y figurent, et qu'elle concerne donc un objet spécifique qui, en soi, était déjà revendiqué dans le brevet tel que délivré.

4. Cadre de fait de l'opposition

Dans l'affaire **T 154/95**, l'opposition de l'opposante 1 était fondée sur un usage antérieur, qu'elle a invoqué après l'expiration du délai d'opposition. La division d'opposition a rejeté pour irrecevabilité l'opposition formée par l'opposante 1. L'opposante 2, dont l'opposition a été jugée recevable, a repris à son compte l'usage antérieur invoqué par l'opposante 1.

La chambre de recours a constaté que pour une division d'opposition ou une chambre de recours, il est en principe sans importance de savoir comment un opposant a pu prendre connaissance des documents ou moyens de preuve opposés qui ont été rendus accessibles au public. Rien n'empêche par conséquent un opposant de se saisir d'un usage antérieur invoqué dans la même affaire par un autre opposant dont l'opposition a été jugée irrecevable.

L'affaire **T 270/94** porte sur une situation similaire à celle de la décision **T 154/95** susmentionnée. La division d'opposition n'avait pas donné à l'opposant 1, qui avait fondé son opposition sur le seul motif du défaut de nouveauté, la possibilité de prendre position sur l'objection afférente à l'absence d'activité inventive, qui constituait le seul motif d'opposition soulevé par l'opposant 2. Elle a estimé à cet égard que si l'opposant 1 avait formulé des objections sur l'activité inventive, à savoir sur un nouveau motif d'opposition, pour la première fois au cours de la procédure orale, il y aurait eu vice de procédure et violation du principe de bonne foi.

Or, aux termes de l'article 99(4) CBE, les tiers qui ont fait opposition sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition, ce qui montre clairement qu'une pluralité d'oppositions recevables n'a pas

paralleler Einspruchsverfahren führen. Deshalb verstieß die Einspruchsabteilung gegen Artikel 113 (1) EPÜ, als sie den Einsprechenden 1 daran hinderte, zu einem vom Einsprechenden 2 ordnungsgemäß vorgebrachten und gemäß Regel 57 (2) EPÜ allen Beteiligten mitgeteilten Einspruchsgrund Stellung zu nehmen. Außerdem hielt die Kammer fest, daß der von der Einspruchsabteilung angezogene Artikel 114 (2) EPÜ hier nicht zur Anwendung kommt, weil er lediglich besagt, daß das EPA verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel nicht zu berücksichtigen braucht, während im vorliegenden Fall einer der Verfahrensbeteiligten Argumente zu einem von einem anderen Beteiligten rechtzeitig eingereichten Einspruchsgrund vorgebracht hat.

5. Kostenverteilung

In **T 717/95** erlag der Beschwerdegegner einer Fehlinterpretation der Entgegenhaltung I, als er den beanspruchten Gegenstand des strittigen Patents mit ihrem Inhalt verglich. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß ein Fehler bei der vergleichenden Auswertung einer Entgegenhaltung im Hinblick auf den beanspruchten Gegenstand eine andere Kostenverteilung gemäß Artikel 104 EPÜ nicht rechtfertigt.

In der Sache **T 29/96** hatte der Beschwerdegegner 4 Arbeitstage vor dem Termin für die mündliche Verhandlung sowohl die Kammer als auch die Beschwerdeführerin vom Verzicht auf das Patent und vom Antrag auf Aufhebung der mündlichen Verhandlung unterrichtet. Die Verzichtserklärung war jedoch nicht ganz eindeutig formuliert. Die Kammer wies den Antrag auf Kostenverteilung mit der Begründung zurück, daß es klar gewesen sei, daß sich die mündliche Verhandlung mit hoher Wahrscheinlichkeit erübrigte. Zudem hätte sich die Beschwerdeführerin bei der Geschäftsstelle der Beschwerdekammer über den weiteren Verlauf des Verfahrens informieren können. Auch das weitere Argument der Beschwerdeführerin, die Klärung der Rechtslage nach der Verzichtserklärung habe ihr zusätzliche Kosten verursacht, hielt die Beschwerdekammer für den zu entscheidenden Antrag auf Kostenverteilung für insofern bedeutungslos, als diese Kosten auch ohne die (abgesagte) mündliche Verhandlung entstanden wären.

ponding number of parallel separate opposition proceedings. Therefore, to prevent opponent 1 from commenting on an opposition ground duly submitted by opponent 2 and communicated to all the parties in accordance with Rule 57(2) EPC was in breach of Article 113(1) EPC. Furthermore, the board observed that Article 114(2) EPC, relied on by the opposition division, was not applicable; it indicated only that the EPO could disregard late-filed facts or evidence, whereas the present case involved arguments submitted by one party to the proceedings regarding a ground of opposition submitted in due time by another party.

5. Apportionment of costs

In **T 717/95** respondent I misinterpreted document D1 when he compared the claimed subject-matter of the patent under appeal with the content of this document. The board held that an error in the comparative analysis of a prior art document with respect to the claimed subject-matter did not justify a different apportionment of costs according to Article 104 EPC.

In **T 29/96** the respondent informed the board and appellant, four working days before the date set for oral proceedings, that it was abandoning the patent and was no longer requesting oral proceedings. However, the declaration abandoning the patent was not completely unambiguous. The board refused the appellant's request that costs be awarded against the respondent; it had been clear that the oral proceedings would probably be superfluous. Also, the appellant could have contacted the DG 3 Registry to find out about the course the proceedings would be taking. The board also dismissed the appellant's further argument that additional costs had been incurred in clarifying the legal position following abandonment of the patent; these would have arisen anyway, even without the (cancelled) oral proceedings.

pour effet d'ouvrir un nombre correspondant de procédures d'opposition parallèles. En conséquence, il était contraire à l'exigence de l'article 113(1) CBE de ne pas permettre à l'opposant 1 de prendre position sur un motif d'opposition dûment soulevé par l'opposant 2 et notifié à l'ensemble des parties conformément à la règle 57(2) CBE. La chambre a en outre relevé que l'article 114(2) CBE, sur lequel s'était fondée la division d'opposition, n'était pas applicable, puisqu'il se borne à indiquer que l'OEB peut ne pas tenir compte des faits invoqués ou des preuves produites tardivement, alors qu'en l'espèce, il s'agissait d'arguments présentés par une partie sur un motif d'opposition qui avait été soulevé en temps utile par une autre partie.

5. Répartition des frais

Dans l'affaire **T 717/95**, l'intimé I avait mal interprété le document D1 lorsqu'il a comparé l'objet revendiqué du brevet en litige avec le contenu de ce document. La chambre a estimé qu'une analyse comparative erronée d'un document de l'état de la technique par rapport à l'objet revendiqué ne justifie pas une répartition différente des frais selon l'article 104 CBE.

Dans l'affaire **T 29/96**, l'intimé avait informé la chambre et le requérant, quatre jours ouvrables avant la date fixée pour la procédure orale, qu'il renonçait au brevet et qu'il demandait l'annulation de la procédure orale. Toutefois, la déclaration de renonciation n'était pas formulée en termes tout à fait clairs. La chambre a rejeté la requête en répartition des frais, au motif qu'il était évident qu'il ne serait fort probablement pas nécessaire de tenir une procédure orale. En outre, le requérant aurait pu s'informer de la suite de la procédure auprès du greffe de la chambre de recours. Enfin, la chambre a jugé inopérant, aux fins de la décision sur la requête en répartition des frais, l'argument du requérant selon lequel la clarification de la situation juridique, après la déclaration de renonciation, lui avait occasionné des frais supplémentaires, dans la mesure où le requérant aurait également encouru ces frais sans la procédure orale (annulée).

D. Beschwerdeverfahren**1. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten****1.1 Übertragung der Parteistellung**

Die bloße Erklärung der als Rechtsnachfolgerin genannten Firma, sie sei Rechtsnachfolgerin der ursprünglich Einsprechenden, ist – wie die Kammer in **T 670/95** ausführte – ohne den Vortrag und Nachweis eines Tatbestandes, der eine Rechtsnachfolge begründen könnte, nicht genügend, um den Übergang der Einsprechendenstellung und der Stellung als Partei im Beschwerdeverfahren zu rechtfertigen.

Die Kammer stützte sich auf die Rechtsprechung zur Übertragbarkeit der Einsprechendenstellung (siehe Kapitel "Einspruchsverfahren", S. 63).

2. Prüfungsumfang**2.1 Bindung an die Anträge – Verbot der "reformatio in peius"**

In **T 637/96** hatte die Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin, die im Einspruchsverfahren ihren Antrag auf einen geänderten Anspruch 1 gestützt hatte, im Beschwerdeverfahren ihren Antrag wieder auf die Aufrechterhaltung des erteilten Anspruches 1 gerichtet. Die im Einspruchsverfahren vorgenommene Änderung des Wortlautes des Anspruches 1 hatte keine Änderung des beanspruchten Gegenstandes bewirkt (der Ausdruck im erteilten und der im geänderten Anspruch bedeuteten dasselbe). Daher betrachtete die Kammer die im Einspruchsverfahren vorgenommene Änderung als eine nicht durch Einspruchsgründe nach Artikel 100 EPÜ veranlaßte und auch nicht im Hinblick auf Regel 57a EPÜ zulässige Änderung. Durch den im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag der nicht-beschwerdeführenden Patentinhaberin werde eine während des Einspruchsverfahrens unnötig vorgenommene Änderung beseitigt. Da dieser Antrag die Lage der Einsprechenden/Beschwerdeführerin nicht verschlechtere, stelle der im Beschwerdeverfahren gestellte Antrag der Beschwerdegegnerin eine sachdienliche und erforderliche Änderung im Sinne der Entscheidung G 9/92, Nr. 15 und 16 dar.

In der Sache **T 1002/95** nahm die Kammer auf die Entscheidung G 9/92 Bezug (siehe Entscheidungsgründe, Nrn. 15 und 16 in Verbindung mit den Nrn. 8, 10 und 11), in der die Große Beschwerdekammer festgestellt hatte, daß ein Patentinhaber, der

D. Appeal procedure**1. Procedural status of the parties****1.1 Transfer of party status**

In **T 670/95**, the board found that transfer of opponent status had to be factually substantiated and proven; the firm named as successor could not acquire that status, and thus become party to appeal proceedings, simply by declaring it was the successor in title to the original opponent.

The board based this ruling on the case law on transfer of opponent status (see chapter on "Opposition procedure", page 63).

2. Extent of scrutiny**2.1 Parties bound by their requests – no reformatio in peius**

In **T 637/96** the respondent/patentee had reverted, in the appeal proceedings, to seeking maintenance of claim 1 as granted, after basing its request at the opposition stage on an amended version. The amendment made to claim 1 in opposition proceedings had not changed the subject-matter claimed (the wording in the granted and amended texts had the same meaning). The board therefore regarded this amendment as neither occasioned by grounds for opposition under Article 100 EPC nor admissible with regard to Rule 57a EPC. The respondent/patentee's request at the appeal stage removed an amendment needlessly made during opposition proceedings. This request did not worsen the opponent/appellant's position, and was therefore appropriate and necessary within the meaning of G 9/92, Reasons points 15 and 16.

In **T 1002/95** the board stated that although in its decision G 9/92 the Enlarged Board of Appeal (see reasons, points 15 and 16, in conjunction with reasons, points 8, 10 and 11) had stated that a patent proprietor who had not filed an

D. Procédure de recours**1. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours****1.1 Transmission de la qualité de partie**

Comme l'a exposé la chambre dans sa décision **T 670/95**, le simple fait que la société mentionnée comme ayant cause déclare qu'elle est l'ayant cause de l'opposant initial, mais sans avancer ni prouver le moindre élément susceptible de fonder une succession, ne suffit pas à justifier la transmission de la qualité d'opposant, ni de la qualité de partie à la procédure de recours.

La chambre s'est référée à la jurisprudence sur la transmission de la qualité d'opposant (cf. chapitre "Procédure d'opposition", page 63).

2. Etendue de l'examen**2.1 Effet obligatoire des requêtes – Pas de "reformatio in peius"**

Dans la décision **T 637/96**, l'intimé/titulaire du brevet qui, au cours de la procédure d'opposition, avait fondé sa requête sur une revendication 1 modifiée, avait une nouvelle fois demandé, dans la procédure de recours, le maintien de la revendication 1 délivrée. La modification du texte de la revendication 1 apportée lors de la procédure d'opposition n'avait pas modifié l'objet revendiqué (le libellé de la revendication telle que délivrée et celui de la revendication telle que modifiée ont la même signification). Par conséquent, la chambre a considéré que la modification intervenue dans la procédure d'opposition n'avait pas été apportée pour pouvoir répondre à des motifs d'opposition selon l'article 100 CBE et qu'elle n'était pas non plus admissible eu égard à la règle 57bis CBE. La requête que le titulaire du brevet non requérant a présentée lors de la procédure de recours a éliminé une modification qui avait été apportée inutilement dans la procédure d'opposition. Comme une telle requête ne place pas l'opposant/requérant dans une situation plus défavorable, la requête que l'intimé a présentée lors de la procédure de recours constitue une modification utile et nécessaire au sens de la décision G 9/92, points 15 et 16.

Dans la décision **T 1002/95**, la chambre a déclaré que bien que la Grande Chambre de recours ait affirmé dans sa décision G 9/92 (cf. points 15 et 16 à rapprocher des points 8, 10 et 11) que le titulaire du brevet, qui n'a formé aucun recours,

keine Beschwerde erhoben hat, nur Verfahrensbeteiligter ist, seine Anträge daher Beschränkungen unterliegen und er "primär" auf die Verteidigung der von der Einspruchsabteilung genehmigten Fassung der Ansprüche beschränkt ist. Dies könne jedoch, so die Kammer, nicht dahingehend ausgelegt werden, daß es dem Patentinhaber verwehrt sei, Änderungen des Patents vorzuschlagen, wenn damit Mängel in bezug auf die Erfordernisse des EPÜ beseitigt werden sollen, die zur Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang erfüllt sein müssen (siehe Artikel 102 (3) EPÜ). Solche Änderungen seien eindeutig "sachdienlich und erforderlich" im Sinne der Ausführungen in G 9/92, Nr. 16 der Entscheidungsgründe – was die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung als wichtigste Bedingung für die vorgeschlagenen Änderungen voraussetze. Zu beachten sei allerdings, daß die Große Beschwerdekammer die Entscheidungen G 9/92 und G 4/93 vor der Aufnahme der Regel 57a in das EPÜ erlassen habe. Deshalb sei dem erweiterten Recht des Patentinhabers auf Änderungen darin noch nicht Rechnung getragen worden.

In der Sache **T 315/97** (ABI. EPA 1999, 554) wurde der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorgelegt: Muß ein – z. B. durch Streichung eines einschränkenden Anspruchsmerkmals – geänderter Patentanspruch zurückgewiesen werden, durch den der Einsprechende als alleiniger Beschwerdeführer schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde? Die Kammer hielt die Rechtsprechung der Beschwerdekammern hier für uneinheitlich. Einerseits gebe es Entscheidungen, nach denen der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer grundsätzlich nicht schlechtergestellt werden dürfe als ohne die Beschwerde. Daraus werde abgeleitet, daß der Schutzbereich der von der Einspruchsabteilung in geändertem Umfang aufrechterhaltenen Ansprüche jeder Änderung entgegenstehe, die der nicht beschwerdeführende Patentinhaber beantrage und die eine Erweiterung der Ansprüche zur Folge hätte. Andere Entscheidungen in Fällen, in denen der Einsprechende alleiniger Beschwerdeführer sei, legten dagegen an die Zulässigkeit von Änderungen – seien sie nun durch die Beschwerde oder einen Einspruchsgrund bedingt – nur das Kriterium an, ob sie sachdienlich oder erforderlich seien, und zwar ungeachtet einer etwaigen Erweiterung der Ansprüche, die der angefochtenen Zwischenentscheidung

appeal was only a party to the proceedings and that therefore his requests were subject to limitations and he was "primarily" limited to defending the version of the claims accepted by the opposition division, this conclusion could not be construed as prohibiting the patent proprietor from proposing amendments to the patent if those amendments were intended to remove deficiencies in respect of the requirements of the EPC which had to be fulfilled if the patent was to be maintained in amended form (see Article 102(3) EPC). Such amendments were clearly "appropriate and necessary" in the sense of the considerations in reasons, point 16 of G 9/92 (above), which was the main condition required by this decision of the Enlarged Board of Appeal in respect of the proposed amendments. In any case it should be noted that decisions G 9/92 and G 4/93 were taken by the Enlarged Board of Appeal prior to the insertion of Rule 57a into the EPC. Hence the patent proprietor's enhanced right to amendments could not be considered in those decisions.

In **T 315/97** (OJ EPO 1999, 554) the following point of law was referred to the Enlarged Board of Appeal: must an amended claim which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if he had not appealed – eg by deleting a limiting feature of the claim – be rejected? The board was of the opinion that the jurisprudence of the boards of appeal was not uniform. On the one hand there were decisions putting the emphasis on the principle that the opponent and sole appellant had not to be placed in a worse position than if he had not appealed. From that principle it was derived that the scope of the claims maintained by the opposition division in amended form constituted a bar to any amendment requested by the non-appealing proprietor resulting in the broadening of the claims. Other decisions considered that the only criterion to be applied for admitting amendments to the claims, in the case where the opponent was the sole appellant, was whether or not they were appropriate or necessary, be it that they arose from the appeal or from a ground for opposition, regardless of any broadening of the claims underlying the interlocutory decision under appeal. Therefore the board found that the balance of priorities of the criteria in decision G 9/92, ie the worsening of the position of the sole appellant versus the appropriate and

est seulement partie à la procédure et que, par conséquent, ses requêtes sont limitées et qu'il ne peut "en principe" que défendre le texte des revendications acceptées par la division d'opposition, cette conclusion ne peut pas être interprétée comme interdisant au titulaire du brevet de proposer des modifications si celles-ci visent à rectifier des irrégularités vis-à-vis des conditions qui doivent être remplies au titre de la CBE pour que le brevet puisse être maintenu sous une forme modifiée (cf. article 102(3) CBE). Il ne fait aucun doute que de telles modifications sont "utiles et nécessaires" au sens des considérations figurant au point 16 de la décision G 9/92 (supra), qui constituent la principale condition fixée par cette décision de la Grande Chambre de recours au sujet des modifications proposées. En tout état de cause, il convient de noter que les décisions G 9/92 et G 4/93 ont été rendues par la Grande Chambre de recours avant l'insertion de la règle 57bis dans la CBE. Par conséquent, le droit accru du titulaire du brevet d'apporter des modifications ne pouvait être pris en considération dans lesdites décisions.

Dans la décision **T 315/97** (JO OEB 1999, 554), la question de droit suivante a été soumise à la Grande Chambre de recours : y a-t-il lieu de rejeter une revendication modifiée – par exemple par la suppression d'une caractéristique restrictive de la revendication – qui placerait l'opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours ? La chambre a estimé que la jurisprudence des chambres de recours n'est pas uniforme. Certaines décisions soulignent le principe selon lequel l'opposant et unique requérant ne doit pas être placé dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. Il découle de ce principe que la portée des revendications maintenues sous une forme modifiée par la division d'opposition fait obstacle à toute modification, sollicitée par le titulaire qui n'a pas formé de recours, qui entraîne une extension de la portée des revendications. D'autres décisions énoncent quant à elles que le seul critère à appliquer pour admettre des modifications de revendications dans le cas où l'opposant est le seul requérant consiste à savoir si celles-ci sont utiles et nécessaires – qu'elles soient occasionnées par le recours ou un motif d'opposition –, même s'il en résulte une extension des revendications à la base de la décision intermédiaire ayant fait l'objet du recours. Aussi la chambre

zugrunde lägen. Deshalb befand die Kammer, daß noch geklärt werden müsse, wie die in G 9/92 genannten Kriterien, d. h. die Schlechterstellung des alleinigen Beschwerdeführers einerseits und die Sachdienlichkeit und Notwendigkeit der Änderungen andererseits, gegeneinander abzuwägen seien.

2.2 Einspruchsgründe

In der Sache **T 443/96** war Anspruch 1 vor der Patenterteilung geändert worden. Die Zulässigkeit der Änderung im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ wurde zwar von der Kammer in Frage gestellt, vom Einsprechenden aber weder in der Einspruchsschrift noch im Verfahren vor der Einspruchsabteilung angefochten. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß nur Änderungen nach der Patenterteilung unter die Entscheidung G 9/91, Nr. 19, fielen, wo es heißt, daß Änderungen in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ zu prüfen sind. Die Kammer wäre also nur dann befugt gewesen, den Einwand gemäß Artikel 100 c) EPÜ zu prüfen, wenn der Patentinhaber sein Einverständnis gegeben hätte. Da aber die Argumente des Patentinhabers, wonach die Änderungen der Anmeldung in der eingereichten Fassung ordnungsgemäß auf der Anmeldung in der eingereichten Fassung basierten, prima facie überzeugend waren, hielt es die Kammer nicht für erforderlich, den Patentinhaber um seine Einwilligung in die Überprüfung dieses speziellen Punkts zu bitten.

2.3 Überprüfung erstinstanzlicher Ermessensentscheidungen

Laut der Entscheidung **T 237/96** muß eine Prüfungsabteilung bei der Ausübung ihres Ermessens allen erheblichen Faktoren des jeweiligen Falls Rechnung tragen und insbesondere das Interesse des Anmelders an einem angemessenen Schutz seiner Erfindung und das seitens des EPA bestehende Interesse, das Prüfungsverfahren effizient und zügig zum Abschluß zu bringen, gegeneinander abwägen. Eine Beschwerdekammer sollte sich nur dann über die Ermessensentscheidung einer Prüfungsabteilung hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluß gelangt, daß diese ihr Ermessen nicht nach Maßgabe der richtigen Kriterien oder in unangemessener Weise ausgeübt und damit den ihr eingeräumten Ermessensspielraum überschritten hat.

necessary character of the amendments still needed clarification.

2.2 Grounds of opposition

In **T 443/96** Claim 1 had been amended before grant of the patent. The allowability of the amendment with respect to Article 123(2) EPC was questioned by the board but was not objected to by the opponent in its notice of opposition or during the proceedings before the opposition division. The board held that only amendments made after the grant of the patent were intended to be covered by decision G 9/91, point 19, stating that amendments are to be fully examined as to their compatibility with the requirements of the EPC. Thus, no specific power to examine the objection under Article 100(c) EPC was given to the board in this case unless the patentee gave his approval. However, taking into account the fact that prima facie the patentee's arguments were convincing that these amendments to the application as filed were correctly based on the application as filed, the board concluded that there was no need to ask the patentee for his approval for examining this specific point.

2.3 Review of first-instance discretionary decisions

According to **T 237/96**, an examining division when exercising discretion must consider all relevant factors of the specific case and balance in particular the applicant's interest in obtaining adequate protection for his invention and the EPO's interest in bringing the examination to a close in an effective and speedy way. Furthermore, once an examining division has exercised such discretion, a board of appeal should only overrule it if it comes to the conclusion either that the examining division has not exercised its discretion in accordance with correct principle or that it has exercised its discretion in an unreasonable way and has thus exceeded the proper limit of its discretion.

a-t-elle estimé qu'il était nécessaire d'établir clairement quel est celui des critères énoncés dans la décision G 9/92 qui doit l'emporter, à savoir le fait que l'unique requérant se retrouve dans une situation plus défavorable, d'une part, et l'utilité et la nécessité des modifications, d'autre part.

2.2 Motifs d'opposition

Dans la décision **T 443/96**, la revendication 1 avait été modifiée avant la délivrance du brevet. Si l'admissibilité de la modification eu égard à l'article 123(2) CBE avait été mise en cause par la chambre, l'opposant n'y avait cependant émis aucune objection dans son acte d'opposition, ni lors de la procédure devant la division d'opposition. La chambre a considéré que seules les modifications apportées après la délivrance du brevet étaient visées dans la décision G 9/91, point 19, selon laquelle il faut examiner en détail si ces modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE. Par conséquent, à moins que le titulaire du brevet n'eût donné son accord, la chambre n'avait en l'espèce aucune compétence particulière pour examiner l'objection au titre de l'article 100 c) CBE. Toutefois, vu que de prime abord les arguments avancés par le titulaire du brevet, à savoir que ces modifications de la demande telle que déposée étaient correctement fondées sur la demande telle que déposée, étaient convaincants, la chambre a conclu qu'il n'était pas nécessaire de demander au titulaire du brevet son accord pour examiner cette question précise.

2.3 Révision de décisions rendues par une instance du premier degré en vertu de son pouvoir d'appréciation

Conformément à la décision **T 237/96**, lorsqu'une division d'examen exerce son pouvoir d'appréciation, elle doit prendre en considération tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, et notamment mettre en balance l'intérêt du demandeur à obtenir une protection adéquate pour son invention et l'intérêt de l'OEB à conclure la procédure d'examen d'une manière efficace et rapide. En outre, une fois qu'une division d'examen a exercé ce pouvoir d'appréciation, une chambre de recours ne devrait statuer dans un sens différent que si elle parvient à la conclusion que la division d'examen n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation conformément aux principes applicables, ou qu'elle l'a exercé de manière déraisonnable, outrepassant ainsi les limites de ce pouvoir.

3. Einlegung der Beschwerde

3.1 Zahlung der Beschwerdegebühr

In **T 1100/97** wurde festgestellt, daß die Zahlung einer Beschwerdegebühr allein noch keine wirksame Einlegung einer Beschwerde darstellt (siehe auch T 266/97).

In der Sache **T 460/95** (ABI. EPA 1998, 587) hatte der Beschwerdeführer innerhalb der in Artikel 108 (1) EPÜ vorgeschriebenen Frist folgendes eingesandt: ein Formblatt für die Zahlung von Gebühren und Auslagen (EPA-Formblatt 1010) mit dem Namen und der Anschrift des Vertreters, der Anmeldenummer, der Angabe 011 Beschwerdegebühr, der Höhe der Zahlung und Angaben zur Zahlungsweise, ferner einen Beleg für die Gebührenzahlung und ein an die Direktion "Kassen- und Rechnungswesen" des EPA gerichtetes Schreiben, in dem als Betreff die Nummer der europäischen Patentanmeldung, die Nummer des Patents, der Name des Inhabers, die Bezeichnung der Erfindung und ein Aktenzeichen angegeben waren. Das Schreiben lautete wie folgt: "Zu der im Betreff genannten Patentanmeldung übersenden wir Ihnen als Anlage:

- ein Formblatt für die Zahlung der Beschwerdegebühr bezüglich der im Betreff genannten Anmeldung,
- einen Beleg für die Zahlung der Gebühr. (Schlußformel)

NB: Bitte senden Sie die beigefügte Kopie dieses Schreibens als Empfangsbescheinigung an uns zurück (adressierter Umschlag liegt bei)." Die Unterlagen waren datiert und unterschrieben. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens bekräftigte der Beschwerdeführer seine Absicht, Beschwerde gegen die Entscheidung über den Widerruf seines Patents einzulegen. Diese Aussage des Beschwerdeführers wurde von keinem der Beschwerdegegner bestritten.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß das Schreiben eine Beschwerdeschrift darstelle und somit Beschwerde eingelegt worden sei. Dessenungeachtet erfülle die Beschwerde aber nicht die Erfordernisse der Artikel 106 bis 108 und der Regeln 1 (1) und 64 EPÜ, da das Schreiben so formuliert sei, daß es sich ausschließlich auf die Zahlung der Beschwerdegebühr beziehe, und nicht ausdrücklich und eindeutig die feste Absicht erklärt werde, eine beschwerdefähige Entscheidung anzufechten; ebensowenig sei angegeben, in welchem Umfang deren

3. Filing of the appeal

3.1 Payment of appeal fee

In **T 1100/97** the board ruled that merely paying an appeal fee did not mean the appeal had been validly filed (see also T 266/97).

In **T 460/95** (OJ EPO 1998, 587), within the period under Article 108(1) EPC, the appellant had filed EPO Form 1010 (Payment of fees and costs) giving the representative's name and address, the application number, appeal fee code 011, the amount and method of payment, a receipt for the payment of the fee, and a letter addressed to the EPO's Treasury and Accounts Directorate, citing as references the number of the European patent application, the number of the patent, the name of the proprietor, the title of the invention and a reference number, and reading as follows: "Please find enclosed the following documents relating to the aforementioned patent application:

- a form for the payment of the appeal fee relating to the aforementioned application;
- a receipt for the payment of the fee (complimentary close).

NB Please return the enclosed copy of this letter as acknowledgement of receipt (an addressed envelope is enclosed)." All the documents were dated and signed. The appellant confirmed during oral proceedings that his intention had been to file an appeal against the decision revoking his patent. None of the respondents contested this evidence given by the appellant.

The board considered that the letter constituted a notice of appeal and that an appeal had been filed. However, the appeal - although filed - did not fulfil the requirements of Articles 106 to 108 and Rules 1(1) and 64 EPC, because the letter as worded referred exclusively to payment of the appeal fee, merely alluded to an appeal, contained no explicit and unequivocal statement of the intention to challenge an appealable decision, and failed to say to what extent its amendment or revocation was requested. Owing to the form and content of the notice of appeal, the

3. Formation du recours

3.1 Paiement de la taxe de recours

Dans la décision **T 1100/97**, il avait été constaté que le paiement d'une taxe de recours ne constituait pas encore à lui seul la formation valable d'un recours (cf. également T 266/97).

Dans l'affaire **T 460/95** (JO OEB 1998, 587), le requérant avait envoyé dans le délai prévu par l'article 108(1) CBE un bordereau de règlement de taxes et de frais (OEB formulaire 1010) indiquant le nom et l'adresse du mandataire, le numéro de la demande, l'indication 011 taxe de recours, le montant du paiement et des indications concernant le mode de paiement, un récépissé de paiement de la taxe et une lettre, adressée au bureau "Caisse et comptabilité" de l'OEB, citant en référence le numéro de la demande de brevet européen, le numéro du brevet, le nom du titulaire, le titre de l'invention, un numéro de référence, avec le texte suivant: "Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint concernant la demande de brevet de référence:

- un bordereau de règlement de la taxe de recours concernant la demande de référence,
 - un récépissé de paiement de la taxe (formule de souscription).
- N.B. Merci de nous retourner la copie ci-jointe de la présente comme accusé de réception (ci-joint enveloppe avec adresse)." Tous les documents étaient datés et signés. Le requérant avait confirmé pendant la procédure de recours son intention de former un recours contre la décision révoquant son brevet. Aucun des intimés n'avait contesté cette déposition du requérant.

La chambre a considéré que la lettre constituait un acte de recours et que le recours - bien que formé - ne remplissait pas les exigences des articles 106 à 108 et des règles 1(1) et 64 CBE, puisque le libellé de la lettre se référait exclusivement au paiement de la taxe de recours, faisait seulement allusion à un recours, ne contenait pas une déclaration explicite et univoque d'une volonté ferme d'attaquer une décision susceptible de faire l'objet d'un recours et n'indiquait pas la mesure dans laquelle sa modification

Änderung oder Aufhebung begehrt werde. Da sich aus der Form und dem Inhalt der Beschwerdeschrift nicht eindeutig ergebe, welches Ziel mit der Beschwerde verfolgt werde, sei die Beschwerde unzulässig.

4. Zulässigkeit der Beschwerde

4.1 Materielle Beschwerdeberechtigung

In der Sache **T 613/97** wurde folgendes entschieden: Erklärt der Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung seinen Verzicht auf den Hauptantrag und entscheidet die Einspruchsabteilung daraufhin, das strittige Patent auf der Grundlage der Ansprüche gemäß dem ersten Hilfsantrag aufrechtzuerhalten, so trägt sie damit eindeutig den Forderungen des Patentinhabers Rechnung. Seine Beschwerde gegen diese Entscheidung entspricht somit nicht den Erfordernissen des Artikels 107 EPÜ und ist nach Regel 65 (1) EPÜ als unzulässig zu verwerfen.

In der Sache **T 900/94** enthielten der Hauptantrag und alle fünf Hilfsanträge, die im Beschwerdeverfahren vom Beschwerdeführer/Patent-inhaber eingereicht wurden, Ansprüche, aus denen bestimmte Merkmale gestrichen waren, während sie in den Ansprüchen, die der angefochtenen Widerrufsentscheidung der Einspruchsabteilung zugrunde lagen, noch enthalten waren. Die Beschwerdegegner vertraten die Auffassung, daß der Beschwerdeführer nach Artikel 107 EPÜ im Einspruchsbeschwerdeverfahren darauf beschränkt sei, sein Patent auf der Grundlage der Ansprüche zu verteidigen, die der angefochtenen Entscheidung der Einspruchsabteilung als am weitesten gefaßte Ansprüche zugrunde lagen, weil er nur insoweit beschwert sei, als diese Ansprüche widerrufen worden seien.

Die Kammer teilte diese Auffassung nicht. Artikel 107 EPÜ gibt einem Verfahrensbeteiligten das Recht, gegen eine Entscheidung, die nicht seinem in der ersten Instanz gestellten Antrag entspricht, Beschwerde einzulegen; er regelt aber weder den Umfang etwaiger Änderungen noch die Zulässigkeit neuer Anträge in der Beschwerde. Die Frage der Beschwerdeberechtigung und die Frage der Zulässigkeit von Änderungen sind in unterschiedlichen Stadien des Beschwerdeverfahrens relevant. Über den Inhalt einer Änderung muß im Laufe der materiellrechtlichen Prüfung der Beschwerde nach Artikel 110 EPÜ befunden werden, und diese kann nur im Rahmen einer Beschwerde erfolgen, die bereits als zulässig gilt.

aim of the appeal was unclear, and the appeal therefore inadmissible.

4. Admissibility of the appeal

4.1 Party adversely affected

In **T 613/97**, the board ruled that if a patentee stated in oral proceedings before the opposition division that he was giving up his main request, and the division then decided to maintain the patent with claims as per his first auxiliary request, then clearly he was not adversely affected by this decision. Thus his appeal against it did not fulfil the requirements of Article 107 EPC and was to be rejected as inadmissible under Rule 65(1) EPC.

In **T 900/94**, the main request and five auxiliary requests as submitted by the appellants/patentees during the appeal proceedings all contained claims from which certain features had been removed which were present in the claims forming the basis of the impugned decision of the opposition division to revoke the patent. The respondents were of the opinion that the effect of Article 107 EPC was that the appellants were limited to defending their patent in the opposition appeal proceedings on the basis of the claims underlying the opposition division's decision under appeal as being the broadest claims, since they were only adversely affected to the extent that these claims were revoked.

The board did not share this view. Article 107 EPC provides a party with the right to appeal against a decision which is inconsistent with the party's request in the first instance, but does not govern the extent of possible amendments or the admissibility of new requests in the appeal. The question of entitlement to appeal and the question of admissibility of amendments are relevant at different stages of the appeal proceedings. The substance of an amendment is to be dealt with in the course of the substantive examination of the appeal under Article 110 EPC, which can only take place in the framework of an appeal which has already been considered admissible.

ou sa révocation était demandée. L'équivoque relative au but poursuivi par le recours, résultant de la forme et du contenu de l'acte de recours, rendait le recours irrecevable.

4. Recevabilité du recours

4.1 Partie déboutée

Dans la décision **T 613/97**, il a été décidé que si le titulaire du brevet a déclaré renoncer à sa requête principale au cours de la procédure orale devant la division d'opposition et que celle-ci ait décidé le maintien du brevet en cause sur la base des revendications selon la première requête subsidiaire, la décision fait manifestement droit aux prétentions du titulaire du brevet. Son recours contre cette décision n'est donc pas conforme aux exigences de l'article 107 CBE et doit dès lors être rejeté comme irrecevable selon la règle 65(1) CBE.

Dans l'affaire **T 900/94**, la requête principale et cinq requêtes subsidiaires telles que présentées par le requérant/titulaire du brevet lors de la procédure de recours contenaient toutes des revendications dans lesquelles certaines caractéristiques avaient été supprimées, alors qu'elles figuraient dans les revendications à la base de la décision attaquée par laquelle la division d'opposition avait rejeté le brevet. Les intimés ont considéré qu'en application de l'article 107 CBE, le requérant devait se borner à défendre son brevet, lors de la procédure de recours sur opposition, sur la base des revendications qui fondent la décision attaquée de la division d'opposition et qui sont les revendications les plus larges, puisqu'il n'était affecté que dans la mesure dans laquelle ces revendications avaient été révoquées.

La chambre n'a pas partagé cet avis. L'article 107 CBE donne à une partie le droit de former un recours contre une décision qui va à l'encontre de la requête de la partie en première instance, mais il ne régit pas l'étendue des modifications possibles ou la recevabilité de nouvelles requêtes lors du recours. La question du droit au recours et la question de la recevabilité de modifications sont pertinentes à différents stades de la procédure de recours. Le fond d'une modification doit être examiné lors de l'examen quant au fond du recours au titre de l'article 110 CBE, qui ne peut avoir lieu que dans le cadre d'un recours qui a été jugé recevable auparavant.

Die Kammer stellte fest, daß die Entscheidungen G 9/92 und G 4/93 nicht herangezogen werden könnten, um die Auffassung der Beschwerdegegner zu stützen. Beide Entscheidungen betreffen das Verschlechterungsverbot und schränkten somit das Recht der nicht beschwerdeführenden Partei auf Einbringen von Änderungen und Anträgen im Beschwerdeverfahren in gewisser Weise ein. In der hier vorliegenden Sache wurden die Änderungen der Ansprüche von der beschwerdeführenden Partei beantragt.

4.2 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift

Laut der Entscheidung **T 445/97** reicht es für die Zulässigkeit der Beschwerde aus, wenn Anträge gestellt und Gründe vorgebracht werden, warum die angefochtene Entscheidung – hier der Widerruf des Patents – nicht den mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anträgen entspricht.

4.3 Beschwerdebegründung

Im Verfahren **T 3/95** war der Einspruch ausschließlich auf Artikel 100 a) EPÜ gestützt worden, wobei sich die Argumente auf Artikel 56 EPÜ bezogen. Der Einspruch wurde zurückgewiesen. Der Einsprechende legte dagegen Beschwerde ein und beantragte die Aufhebung dieser Entscheidung und den Widerruf des Patents, weil der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 4 nicht erfinderisch sei. Zur Stützung dieses Antrags brachte der Beschwerdeführer im wesentlichen zwei Argumente vor. Das erste Argument lautete, daß die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung die zu lösende Aufgabe nicht offenbare. Das zweite Argument lautete, daß die Aufgabe nicht gelöst werde und das Erfordernis des Artikels 83 EPÜ nicht erfüllt sei. Der Beschwerdegegner machte geltend, daß die Beschwerde unzulässig sei, weil in der Beschwerdebegründung nicht die erfinderische Tätigkeit in Frage gestellt werde.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß sich das erste Argument auf einen neuen Einspruchsgrund beziehe, der nur mit Zustimmung des Patentinhabers eingeführt werden könne. Das zweite Argument nehme zwar ausdrücklich auf Artikel 83 EPÜ Bezug, betreffe aber nicht nur die ausreichende Offenbarung, sondern auch insofern die erfinderische Tätigkeit, als der Aufgabe-Lösungs-Ansatz verlange, daß die zu lösende Aufgabe objektiv definiert sei, d. h. dergestalt, daß es glaubhaft sei, daß diese Aufgabe durch den beanspruchten

The board held that decisions G 9/92 and G 4/93 could not be invoked to support the opinion of the respondents. Both these decisions are concerned with the prohibition of reformatio in peius and as such put certain restrictions on the right of the non-appealing party to file amendments and requests in appeal proceedings. In the present case it was the appealing party who requested certain amendments to the claims.

4.2 Form and content of appeal

According to **T 445/97** for the admissibility of the appeal it is sufficient to put forward requests and reasons why the decision under appeal, here to revoke the patent, should not apply to the requests filed with the statement setting out the grounds of appeal.

4.3 Statement of grounds

In **T 3/95**, the opposition was based only upon Article 100(a) EPC, the arguments brought forward being related to Article 56 EPC. The opposition was rejected. The opponent filed an appeal against this decision and requested that this decision be set aside and the patent revoked on the ground that the subject-matter of claims 1 to 4 did not involve an inventive step. In support of this request the appellants essentially brought forward two arguments. The first argument was that the problem to be solved was not disclosed in the application as originally filed. The second argument was that the problem was not solved and the requirements of Article 83 EPC were not met. The respondent argued that since the statement of grounds of appeal did not question inventive step, the appeal was inadmissible.

The board held that the first argument related to a new ground of opposition which might be introduced only with the consent of the patentee. As to the second argument the board explained that although specifically referring to Article 83 EPC it did not relate only to the sufficiency of disclosure but also to inventive step in so far as the problem and solution approach required that the problem to be solved be defined objectively, ie in such a way that it was credible that this problem was solved by the claimed subject-matter.

La chambre a considéré que les décisions G 9/92 et G 4/93 ne pouvaient être invoquées à l'appui du point de vue des intimés. Ces deux décisions ont trait à l'interdiction de la reformatio in peius et imposent, en tant que telles, certaines restrictions au droit de la partie non requérante de produire des modifications et de présenter des requêtes lors de la procédure de recours. En l'espèce, c'était la partie requérante qui avait demandé d'apporter un certain nombre de modifications aux revendications.

4.2 Forme et contenu de l'acte de recours

Selon la décision **T 445/97**, pour que le recours soit recevable, il suffit de présenter des requêtes et des motifs pour lesquels la décision attaquée, en l'espèce la révocation du brevet, ne devrait pas s'appliquer aux requêtes déposées avec le mémoire exposant les motifs du recours.

4.3 Mémoire exposant les motifs du recours

Dans la décision **T 3/95**, l'opposition n'était fondée que sur l'article 100(a) CBE, les arguments avancés ayant trait à l'article 56 CBE. L'opposition a été rejetée. L'opposant a formé un recours contre cette décision en demandant qu'elle soit annulée et que le brevet soit révoqué au motif que l'objet des revendications 1 à 4 n'impliquait pas une activité inventive. A l'appui de cette requête, le requérant a essentiellement fait valoir deux arguments. Selon le premier, le problème à résoudre n'avait pas été divulgué dans la demande telle que déposée à l'origine. Selon le second, le problème n'était pas résolu et les conditions énoncées à l'article 83 CBE n'était pas remplies. L'intimé a allégué que puisque l'exposé des motifs du recours ne remettait pas en cause l'activité inventive, le recours était irrecevable.

La chambre a estimé que le premier argument portait sur un nouveau motif d'opposition qui ne pourrait être introduit qu'avec le consentement du titulaire du brevet. S'agissant du second argument, la chambre a exposé que bien que se référant spécifiquement à l'article 83 CBE, il ne portait pas uniquement sur la suffisance de l'exposé, mais également sur l'activité inventive, dans la mesure où l'approche problème-solution exige que le problème à résoudre soit défini objectivement, c'est-à-dire de façon à rendre plau-

Gegenstand gelöst werde. Die Kammer hielt die Beschwerde daher für zulässig.

In der Sache **T 389/95** wurde eine Beschwerde auf der Grundlage bereits vorhandener Einspruchsgründe eingelegt, aber nur auf Beweismittel gestützt, die in der Beschwerdebegründung neu eingeführt wurden.

Die Kammer hielt die Beschwerde für zulässig, weil die Frage eines neuen faktischen Rahmens eine Tatfrage sei, die bei der materiellrechtlichen Prüfung der Beschwerde objektiv geklärt werden müsse. Aus der Tatsache, daß laut Stellungnahme G 10/91 im Beschwerdeverfahren sogar neue rechtliche Einspruchsgründe geprüft werden könnten, wenn der Patentinhaber zustimme, sei zu folgern, daß eine Beschwerde, die nur auf einen solchen Grund gestützt werde, nicht ipso facto unzulässig sei; ebenso könne eine Beschwerde zulässig sein, die auf denselben rechtlichen Grund, aber einen völlig neuen faktischen Rahmen gestützt werde.

Die Beschwerde wäre **nicht** unzulässig, wenn das Beweismittel ausgeschlossen und der Beschwerde damit der einzige Grund entzogen würde. Ein solcher Ausschluß erfolge nicht automatisch, sondern ergebe sich aus der Ausübung des Ermessens, daß die Kammer nach Artikel 114 (2) EPÜ habe. Lehne es der Beschwerdegegner/Patentinhaber in seiner Erwiderung auf die Beschwerdebegründung nicht ab, daß verspätet vorgebrachte Beweismittel geprüft würden, so entspreche die Kammer normalerweise dem Wunsch beider Beteiligten und verzichte auf die Ausübung ihres Ermessens, die verspätet vorgebrachten Beweise unberücksichtigt zu lassen. Ausschlaggebend für die Zulässigkeit einer Beschwerde sollten aber objektive Kriterien sein und nicht die Wünsche der Beteiligten.

In der Sache **T 191/96** entschied die Kammer unter Berufung auf T 611/90 (ABI. EPA 1993, 50), daß die Beschwerde selbst dann nicht unzulässig werde, wenn sich aus der Beschwerdebegründung eine völlig neue Sachlage ergebe.

Der Entscheidung **T 65/96** zufolge können Irrelevanz und mangelnde Stichhaltigkeit der in der Beschwerdebegründung vorgebrachten Argumente zwar einen erfolglosen Ausgang der Beschwerde bewirken, sie aber nicht unzulässig machen.

The board therefore found the appeal to be admissible.

In **T 389/95**, an appeal was filed on existing grounds for opposition but based solely on new evidence introduced in the grounds of appeal.

The board found the appeal to be admissible because the issue of a new factual framework is one of fact to be determined objectively as part of the substantive examination of the appeal. In the board's view, it follows from the fact that opinion G 10/91 allows even a fresh legal ground for opposition to be considered in appeal proceedings if the patentee approves, that an appeal based solely on such a ground is not ipso facto inadmissible; by the same token an appeal based on the same legal ground, albeit on a completely fresh factual framework, may be admissible.

The board held that the exclusion of the evidence, thus depriving the appeal of its only ground, would **not** render the appeal inadmissible. Such exclusion would not be automatic but would result from an exercise by the board of its discretion under Article 114(2) EPC. If the respondent/patentee did not object to the late evidence being considered in the reply to the grounds of appeal, the board would normally abide by the common wish of the parties and not exercise its discretion to disregard the late evidence. Admissibility of an appeal, however, should be determined by objective criteria and not by the wishes of the parties.

In **T 191/96**, the board held with reference to T 611/90 (OJ EPO 1993, 50) that even where a completely new case is developed in the statement of grounds, this is not considered as rendering the appeal inadmissible.

In **T 65/96**, it was held that whilst irrelevancy and lack of cogency of the arguments submitted in the statement of grounds of appeal may lead to an unsuccessful outcome of the appeal, they cannot of themselves render it inadmissible.

sible que l'invention revendiquée permet de résoudre le problème. Par conséquent, la chambre a jugé le recours recevable.

Dans l'affaire **T 389/95**, le recours reprenait les motifs exposés durant la procédure d'opposition, mais il se fondait uniquement sur de nouveaux éléments de preuve introduits dans le mémoire exposant les motifs du recours.

La chambre a estimé que le recours était recevable, car la mention d'une nouvelle situation de fait est une réalité sur laquelle il convient de se prononcer objectivement dans le cadre de l'examen quant au fond du recours. Etant donné qu'en vertu de l'avis G 10/91, il est possible de prendre en considération de nouveaux motifs d'opposition au stade de la procédure de recours si le titulaire du brevet y consent, un recours fondé uniquement sur de tels motifs n'est pas systématiquement irrecevable; dans le même ordre d'idées, un recours fondé sur le même motif juridique peut être recevable, même s'il est basé sur une situation de fait complètement différente.

La chambre a considéré qu'exclure les éléments de preuve, ce qui priverait le recours de son unique motif, n'aurait **pas** pour effet de rendre le recours irrecevable. Une telle exclusion ne serait pas automatique, mais résulterait de l'exercice, par la chambre, du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 114(2) CBE. Si l'intimé/titulaire du brevet ne s'oppose pas à ce que les éléments de preuve produits tardivement soient examinés dans la réponse au mémoire exposant les motifs du recours, la chambre se conforme normalement au souhait commun des parties et n'exerce pas son pouvoir d'appréciation lui permettant de ne pas tenir compte des éléments de preuve tardifs. La recevabilité d'un recours doit toutefois être déterminée par des critères objectifs, et non par les souhaits des parties.

Dans l'affaire **T 191/96**, la chambre, s'appuyant sur la décision T 611/90 (JO OEB 1993, 50), a estimé que même si des faits entièrement nouveaux sont développés dans le mémoire exposant les motifs du recours, celui-ci n'en devient pas pour autant irrecevable.

Dans la décision **T 65/96**, il a été considéré que même si le défaut de pertinence et de portée des arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peut conduire à l'échec du recours, il ne peut en lui-même le rendre irrecevable.

5. Verfahren nach Erlaß der Entscheidung

Laut **T 515/94** ist das Beschwerdeverfahren abgeschlossen, wenn am Ende der mündlichen Verhandlung eine Endentscheidung verkündet wird. Demzufolge kann die Kammer alles, was nach Beendigung des betreffenden Verfahrens vorgebracht wird, nicht berücksichtigen.

6. Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung

Aus Gründen der Verfahrensökonomie sollte es laut der Entscheidung **T 977/94** möglichst vermieden werden, eine Sache zur Anpassung der Beschreibung an geänderte Ansprüche an die erste Instanz zurückzuverweisen, auch wenn Artikel 111 (1) EPÜ dies erlaubt. Die Beschwerdekammer, die über die Patentierbarkeit der in den Ansprüchen definierten Erfindung entschieden hat, kann a priori besser als die Einspruchsabteilung kontrollieren, daß die Beschreibung so angepaßt wird, daß sie ebendiese Erfindung offenbart.

7. Bindungswirkung

In der Sache **T 636/97** hatte die Kammer im vorangegangenen Beschwerdeverfahren gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten, die Entscheidung aufgehoben und die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten Ansprüche aufrechtzuerhalten. Weder die Entscheidungsformel noch die Entscheidungsgründe enthielten Anweisungen hinsichtlich der Anpassung der Beschreibung. In dem anschließenden Verfahren wies die Einspruchsabteilung den Hauptantrag des Patentinhabers zurück, das Patent auf der Grundlage der Ansprüche gemäß der Anordnung in der Entscheidung der Beschwerdekammer und mit der Beschreibung in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten. Gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung legte der Beschwerdeführer erneut Beschwerde ein. Er argumentierte, da die Beschwerdekammer in der ersten Entscheidung nicht die Anordnung gegeben habe, die Beschreibung anzupassen, sei es der Einspruchsabteilung verwehrt, die Frage der Anpassung der Beschreibung an die Ansprüche erneut zu prüfen.

Nach Auffassung der Kammer bedeutet Stillschweigen in der Frage der Anpassung der Beschreibung nicht zwangsläufig, daß keine Anpassung erforderlich sei, sondern lediglich,

5. Proceedings after delivery of the decision

According to **T 515/94** the appeal procedure is terminated when a final decision is given orally at the end of oral proceedings. Accordingly, all submissions made after the closure of said procedure may not be considered by the board.

6. Remittal for adaptation of the description

According to **T 977/94**, for reasons of procedural economy (and although Article 111(1) EPC permitted it), remittal to the department of first instance to bring the description into line with amended claims should be avoided if at all possible. The board, which found the invention defined in the claims to be patentable, was a priori better placed than the opposition division to check the amendment of the description in order to disclose the same invention.

7. Binding effect

In **T 636/97**, in the former appeal proceedings against the decision of the opposition division to maintain the patent as granted, the board set the decision aside and remitted the case to the department of first instance with the order to maintain the patent on the basis of claims submitted during the oral proceedings before the board. Neither the order of the decision nor the reasons contained any instructions concerning the adaptation of the description. In the subsequent proceedings the opposition division rejected the main request of the patentee that the patent be maintained on the basis of the claims according to the order of the decision of the board of appeal and with the description as granted. The patentee lodged a new appeal against this decision of the opposition division. He argued that since the board of appeal in the first decision had not given the order to adapt the description the opposition division was barred from reconsidering the issue of adaptation of the description to the claims.

The board held that the silence on the question of adaptation of the description carried no necessary implication that no adaptation was required, but merely that the matter had not

5. Procédure après le prononcé de la décision

Selon la décision **T 515/94**, la procédure de recours prend fin lorsqu'une décision définitive est rendue oralement à l'issue de la procédure orale. Par conséquent, la chambre peut ne pas tenir compte de tout élément invoqué après la clôture de ladite procédure.

6. Renvoi pour adaptation de la description

Selon la décision **T 977/94**, bien que l'article 111(1) CBE le permette, il convient, pour des raisons d'économie de procédure, d'éviter dans toute la mesure du possible de renvoyer l'affaire devant l'instance du premier degré pour adapter la description aux revendications modifiées. En effet, la chambre de recours qui a conclu à la brevetabilité de l'invention définie dans les revendications est a priori mieux à même que la division d'opposition de contrôler l'adaptation de la description afin d'y exposer la même invention.

7. Autorité des décisions

Dans l'affaire **T 636/97**, lors de la procédure de recours antérieure dirigée contre la décision de la division d'opposition maintenant le brevet tel que délivré, la chambre a annulé la décision et renvoyé l'affaire à la première instance en ordonnant le maintien du brevet sur la base des revendications produites au cours de la procédure orale devant la chambre. Ni le dispositif, ni les motifs de la décision ne contenaient d'instruction concernant l'adaptation de la description. Lors de la procédure qui a suivi, la division d'opposition a rejeté la requête principale du titulaire de brevet visant à ce que le brevet soit maintenu sur la base des revendications conformément au dispositif de la décision rendue par la chambre de recours, et avec la description telle qu'elle figure dans le brevet délivré. Le titulaire du brevet a formé un nouveau recours contre cette décision de la division d'opposition. Il a fait valoir que puisque la chambre de recours n'avait pas ordonné, dans la première décision, d'adapter la description, la division d'opposition n'avait pas le droit de réexaminer la question de l'adaptation de la description aux revendications.

La chambre a estimé que le silence gardé sur la question de l'adaptation de la description n'implique pas nécessairement qu'aucune adaptation n'est requise, mais simplement

daß man dies nicht erwogen bzw. auf die eine oder andere Art entschieden habe. Der Punkt war somit nicht *res judicata*, und die Einspruchsabteilung war berechtigt, sich mit der Anpassung der Beschreibung auseinanderzusetzen.

8. Beendigung des Beschwerdeverfahrens

8.1 Patent in allen Vertragsstaaten erloschen

Der Entscheidung **T 833/94** zufolge muß das Erlöschen des Patents beim EPA eingetragen oder eindeutig bewiesen werden, wenn der Beschwerdeführer/Einsprechende bezweifelt, daß das Patent wirklich – wie vom Beschwerdegegner/Patentinhaber behauptet – erloschen ist bzw. daß darauf verzichtet wurde. Andernfalls ist die Regel 60 (1) nicht erfüllt, und das Beschwerdeverfahren wird fortgesetzt.

9. Abhilfe

In der Sache **T 939/95** (ABI. EPA 1998, 481) wurde entschieden, daß gemäß Artikel 109 (2) EPÜ eine Beschwerde, der innerhalb eines Monats nach Eingang der Beschwerdebegründung nicht abgeholfen wird, unverzüglich ohne sachliche Stellungnahme der Beschwerdekammer vorzulegen ist. Die für den Fall zuständige Instanz ist deshalb aufgrund des Artikels 109 (2) EPÜ verpflichtet, vor Ablauf der Einmonatsfrist über die Abhilfe gesondert zu entscheiden, sobald sie erkennt, daß eine Entscheidung über etwaige weitere Streitfragen, die im Zuge der Beschwerde auftreten – z. B. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr –, innerhalb dieser Frist nicht möglich ist. Nach Ergehen dieser Entscheidung wurde durch eine am 1.1.1999 in Kraft getretene Änderung des Artikels 109 (2) EPÜ die Abhilfefrist für alle ab diesem Zeitpunkt eingereichten Beschwerden auf drei Monate verlängert.

Im Verfahren **T 41/97** hatte die Prüfungsabteilung vor Eingang der Beschwerdebegründung bzw. vor Ablauf der hierfür vorgesehenen Frist allein aufgrund des Beschriftsatzes entschieden, daß der Beschwerde nicht abgeholfen wird, und die Beschwerde daraufhin der Beschwerdekammer vorgelegt. Die Kammer hat hervorgehoben, daß eine Überprüfung der Zulässigkeit und Begründetheit der Beschwerde nur dann durchgeführt werden kann,

been considered and/or decided one way or the other. The point was thus not *res judicata*, and the opposition division was entitled to raise the matter of adaptation of the description.

8. Termination of appeal proceedings

8.1 Patent expired in all designated states

According to **T 833/94**, lapse of the patent has to be registered with the EPO or has to be properly proved if the appellant/opponent has expressed doubts whether the patent had indeed lapsed or had been surrendered as submitted by the respondent/patent proprietor. If this is not the case Rule 60(1) EPC is not applicable and the appeal procedure continues.

9. Interlocutory revision

According to **T 939/95** (OJ EPO 1998, 481) under Article 109(2) EPC a file must be remitted to the boards of appeal without delay and without comments as to its merits, if the decision under appeal is not rectified within one month of receipt of the statement of grounds for the appeal. Therefore, if further separate issues – such as reimbursement of the appeal fee – arise out of the appeal, the instance in charge of the case is obliged under Article 109(2) EPC to take a separate decision on rectification before the end of the one-month time period, as soon as it realises that a decision on any further issue cannot be taken within that period. Subsequent to this decision, Article 109(2) EPC was amended, increasing the above period to three months for all appeals filed as from 1 January 1999.

In **T 41/97**, before receiving the statement of grounds of appeal (and before expiry of the period for filing it) the examining division had decided, solely on the basis of the notice of appeal, that it would not be rectifying its decision and had remitted the case to the boards of appeal. The board pointed out that before an instance can review the admissibility and merits of a validly filed appeal it must have available the documents stipulated in Article 108 EPC. The

que ce point n'a pas été examiné ou tranché d'une manière ou d'une autre. Cet aspect n'était donc pas passé en force de chose jugée, et la division d'opposition était en droit de soulever la question de l'adaptation de la description.

8. Clôture de la procédure de recours

8.1 Brevet éteint dans tous les Etats désignés

Selon la décision **T 833/94**, l'extinction du brevet doit être enregistrée à l'OEB ou dûment prouvée si le requérant/opposant doute que le brevet s'est effectivement éteint ou qu'il y a été renoncé, comme l'avait laissé entendre l'intimé/titulaire du brevet. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas satisfait à la règle 60(1) CBE, et la procédure de recours se poursuit.

9. Révision préjudicielle

Selon la décision **T 939/95** (JO OEB 1998, 481), la chambre a rappelé que conformément à l'article 109(2) CBE, tout dossier doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond, si la décision litigieuse n'est pas rectifiée dans un délai d'un mois après réception du mémoire exposant les motifs du recours. Par conséquent, si le recours soulève d'autres questions distinctes, telles que le remboursement de la taxe de recours, l'instance chargée de l'affaire est tenue, en application de l'article 109(2) CBE, de prendre une décision séparée eu égard à la rectification avant l'expiration du délai d'un mois, dès qu'elle se rend compte qu'il n'est pas possible de rendre une décision sur d'autres questions dans ledit délai. Une modification de l'article 109(2) CBE entrée en vigueur, après cette décision, le 1^{er} janvier 1999 et applicable à tous les recours formés après cette date a porté le délai en cause à trois mois.

Dans la procédure **T 41/97**, la division d'examen avait décidé, avant de recevoir l'exposé des motifs du recours et avant l'expiration du délai prévu à cet effet, et sur la base du seul acte de recours, qu'il ne pouvait être fait droit au recours, et avait déféré ensuite le recours à la chambre de recours. La chambre a souligné que la recevabilité et le bien-fondé du recours ne pouvaient être examinés que lorsque l'instance qui statue sur l'affaire est en possession des pièces nécessaires

wenn nach Einlegung einer gültigen Beschwerde dem entscheidenden Organ die gemäß Artikel 108 EPU erforderlichen Schriftsätze vorliegen. Die verfrühte Entscheidung der Prüfungsabteilung stelle einen Verfahrensfehler dar.

In der Sache **T 615/95** war nach Auffassung der Prüfungsabteilung Abhilfe gemäß Artikel 109 EPU nur unter der Bedingung möglich, daß mehrere Einwände ausgeräumt würden. Diese Einwände hatten nichts mit den Zurückweisungsgründen zu tun und standen eindeutig nicht im Zusammenhang mit der angefochtenen Entscheidung. Die Kammer betonte, daß dieses Vorgehen keine Rechtsgrundlage habe und der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern zuwiderlaufe, wonach die Prüfungsabteilung der angefochtenen Entscheidung abhelfen müsse, wenn mit der Beschwerde Änderungen eingereicht würden, die die Einwände, auf die sich die Zurückweisung stütze, eindeutig gegenstandslos machten (Nr. 13 der Entscheidungsgründe).

In der Entscheidung **T 685/98** (ABI. EPA 1999, 346) stellte die Kammer folgendes fest: Ist ein grundlegendes Verfahrensrecht bereits durch eine Zurückweisung nach Artikel 97 (1) EPU oder im vorausgegangenen Prüfungsverfahren offenkundig verletzt worden, so begeht die Prüfungsabteilung einen weiteren wesentlichen Verfahrensfehler, wenn sie der Beschwerde nicht nach Artikel 109 EPU abhilft, da ein solches Recht ungeachtet des materiellrechtlichen Sachverhalts gewahrt werden muß. Die Auffassung, daß bei einem wesentlichen Verfahrensfehler der Beschwerde zwingend abgeholfen werden muß, wurde bereits in T 647/93 (ABI. EPA 1995, 132) vertreten.

10. Einreichen geänderter Ansprüche im Beschwerdeverfahren

Änderungen der Beschreibung, der Ansprüche oder der Zeichnungen einer Patentanmeldung oder eines Patents, die nicht rechtzeitig vor dem für die mündliche Verhandlung anberaumten Termin eingereicht werden, werden von der Kammer nur unter ganz besonderen Umständen, d. h. wenn sowohl für die Änderung als auch für ihre verspätete Einreichung ein triftiger Grund vorliegt, in der Verhandlung sachlich berücksichtigt. Ob Änderungsanträge im Verfahren zugelassen werden, liegt im Ermessen der Kammer und hängt von der Sachlage im Einzelfall ab

examining division's premature decision was a procedural violation.

In **T 615/95**, the examining division considered that an interlocutory revision according to Article 109 EPC would only be possible on condition that several objections were overcome. These objections were unrelated to the grounds of refusal and had clearly no link at all to the decision under appeal. The board emphasised that such an approach has no legal basis and is contrary to the established case law of the boards of appeal according to which the examining division must rectify the contested decision as soon as the appeal includes amendments which clearly meet the objections on which the refusal of the application had been based (No. 13 of the Reasons).

In **T 685/98** (OJ EPO 1999, 346) the board held that where a fundamental procedural right had manifestly been violated in a refusal pursuant to Article 97(1) EPC, or in the foregoing examination procedure, a further substantial procedural violation occurred if the examining division failed to grant interlocutory revision under Article 109 EPC on appeal since such a right must be safeguarded irrespective of the substantive merits of the case. The view that interlocutory revision must necessarily be granted if a substantial procedural violation had occurred was already expressed in T 647/93 (OJ EPO 1995, 132).

10. Amended claims in appeal proceedings

It is only in the most exceptional circumstances, where there is some clear justification both for the amendment and for its late submission, that it is likely that an amendment to the description, claims or drawings of a patent application or a patent not submitted in good time before oral proceedings will be considered on its merits in those proceedings by a board. Whether additional requests are to be admitted into the proceedings is a matter for the discretion of the board concerned. It depends on the actual situation in each case (T 95/83, OJ EPO 1985, 75, T 829/93,

selon l'article 108 CBE, après qu'un recours valable a été formé. La décision prématurée de la division d'examen constitue un vice de procédure.

Dans l'affaire **T 615/95**, la division d'examen a considéré qu'une révision préjudicielle selon l'article 109 CBE ne serait possible qu'à condition que plusieurs objections soient levées. Ces objections n'étaient pas liées aux motifs du rejet et n'avaient manifestement aucun rapport avec la décision attaquée. La chambre a souligné qu'une telle approche était sans fondement juridique et qu'elle allait à l'encontre de la jurisprudence constante des chambres de recours, selon laquelle la division d'examen doit rectifier la décision contestée dès que le recours comprend des modifications qui répondent clairement aux objections sur lesquelles se fondait le rejet de la demande (point 13 des motifs).

Dans la décision **T 685/98** (JO OEB 1999, 346), la chambre a estimé que si une garantie fondamentale de procédure a été manifestement violée par un rejet prononcé en application de l'article 97(1) CBE ou pendant la procédure d'examen qui a précédé, il existe un nouveau vice substantiel de procédure si la division d'examen n'accorde pas une révision préjudicielle au titre de l'article 109 CBE en cas de recours, étant donné qu'une telle garantie doit être sauvegardée indépendamment des circonstances de l'espèce. Le point de vue selon lequel la révision préjudicielle doit nécessairement être accordée s'il existe un vice substantiel de procédure avait déjà été exprimé dans la décision T 647/93 (JO OEB 1995, 132).

10. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours

C'est uniquement dans des circonstances très exceptionnelles, justifiant sans ambiguïté et la modification et son dépôt tardif, que la chambre examinera éventuellement le bien-fondé d'une modification concernant la description, les revendications ou les dessins d'une demande de brevet ou d'un brevet, qui n'a pas été présentée en temps utile, c'est-à-dire avant l'ouverture de la procédure orale. Il est laissé à la libre appréciation de la chambre concernée d'admettre ou non des requêtes supplémentaires dans la procédure. Cela dépend de la situa-

(T 95/83, ABI. EPA 1985, 75, T 829/93, Hinweise für die Parteien und ihre Vertreter im Beschwerdeverfahren, ABI. EPA 1996, 342).

In **T 794/94** stellte die Kammer im Hinblick auf die obengenannten Kriterien fest, daß Patentinhaber berücksichtigen müssen, daß es im Ermessen der Kammer liegt, Anspruchsätze, die nicht zum frühestmöglichen Zeitpunkt im Beschwerdeverfahren, nämlich mit der Beschwerdebegründung, eingereicht wurden, nicht zum Verfahren zuzulassen. Einsprechende dürfen sich jedoch nicht darauf verlassen, daß dieses Ermessen zuungunsten des Patentinhabers ausgeübt wird, wenn sie nach Auffassung der Kammer die Gelegenheit hatten, die durch einen neuen Anspruchssatz aufgeworfenen Fragen angemessen zu prüfen, und zwar unabhängig davon, wie spät dieser vorgelegt wurde. Bei Patenten im **Bereich der Gentechnik** treten manchmal außergewöhnliche Probleme auf, die die Formulierung eines passenden Antrags erschweren und daher als besondere Umstände zu werten sind, die die verspätete Einreichung von Anträgen rechtfertigen, mit denen bereits eingehend geprüfte Einwände ausgeräumt werden sollen. Jedoch besteht kein Anspruch darauf, Anträge immer wieder durch neue Anträge zu ersetzen, die die Kammer für unzulässig oder nicht gewährtbar hielt. Schließlich sollte ein Verfahren in einem angemessenen Zeitraum abgeschlossen werden.

In **T 570/96** stellte die Kammer fest, daß für die Zulässigkeit sehr spät eingereichter Anträge (im vorliegenden Fall waren die Anträge während der mündlichen Verhandlung formuliert worden) der allgemeine Grundsatz gelte, daß es für die Öffentlichkeit dienlich sei, daß rechtliche Verfahren rasch abgeschlossen würden. Aus diesem Grundsatz gehe hervor, daß Anträge um so eindeutiger gewährtbar sein müßten, je später sie eingereicht würden. Dies gelte insbesondere, wenn sie in der mündlichen Verhandlung vorgelegt würden.

So können Anspruchsfassungen, die keine sachlichen Änderungen beinhalten oder nur eine Beschränkung darstellen, insbesondere dann, wenn die Kammer einen Erfolg solcher Anträge nicht von vornherein als aussichtslos erachtet, ggf. auch noch in

Guidance for parties to appeal proceedings and their representatives, OJ EPO 1996, 342).

In **T 794/94** the board referred to the above-mentioned criteria and stated that proprietors must keep in mind that it is in the discretion of the boards to refuse to allow into the proceedings sets of claims not submitted at the earliest opportunity in an appeal, namely with the statement of grounds. Opponents, however, cannot rely on this discretion being exercised adversely to the patentee, if the board considers that there has been an opportunity to consider adequately the issues raised by a new set of claims, however late in the proceedings it was submitted. Exceptional problems sometimes involved in patents in the **field of genetic engineering** can make formulation of a suitable request difficult, and accordingly amount to exceptional circumstances justifying late submission of requests formulated to meet objections which have already been considered at length. However, there is no right to file an endless succession of new requests in substitution for requests found inadmissible or unallowable by the board. Proceedings must come to an eventual end.

In **T 570/96** the board stated that the admissibility of all late-filed requests (in the case in point the requests were formulated during the oral proceedings) depends upon the general principle that it is for the public good that legal conflicts be brought to an early close. From this maxim it can be concluded that the later the requests are filed the more clearly allowable they need to be. This is particularly so where they are filed during oral proceedings in the appeal.

Requests for non-substantive amendment or mere limitation of claims may thus be admitted even at oral proceedings, especially if the board does not consider them prima facie unlikely to succeed and provided they raise no new novelty and inven-

tion propre à chaque espèce (T 95/83, JO OEB 1985, 75, T 829/93, Instructions à l'usage des parties aux procédures de recours et de leurs mandataires, JO OEB 1996, 342).

Dans la décision **T 794/94**, la chambre s'est référée aux critères susmentionnés et a déclaré que les titulaires ne devaient pas oublier que c'est aux chambres qu'il appartient de refuser l'admission dans la procédure des jeux de revendications qui n'avaient pas été soumis à la première occasion dans un recours, à savoir en même temps que l'exposé des motifs. Les opposants ne peuvent toutefois pas tabler sur le fait que ce pouvoir d'appréciation sera exercé à l'encontre du titulaire de brevet, si la chambre estime qu'il y a eu une occasion de considérer de façon appropriée les questions soulevées par un nouveau jeu de revendications, quel que soit le retard avec lequel il a été soumis pendant la procédure. Des problèmes exceptionnels parfois liés aux brevets dans le **domaine du génie génétique** peuvent susciter des difficultés concernant la formulation d'une requête adéquate, et constituer par conséquent des circonstances exceptionnelles justifiant la présentation tardive de requêtes formulées en réponse à des objections qui ont déjà été amplement examinées. Néanmoins, il n'existe aucun droit permettant de déposer à l'infini une série de nouvelles requêtes en remplacement des requêtes jugées inadmissibles ou irrecevables par la chambre. Il faut que la procédure prenne fin à un moment donné.

Dans la décision **T 570/96**, la chambre a déclaré que l'admissibilité de toutes les requêtes déposées tardivement (en l'espèce, les requêtes avaient été formulées pendant la procédure orale) dépend du principe général selon lequel il est de l'intérêt public que les conflits juridiques soient clos rapidement. Ce principe permet de conclure que plus les requêtes sont déposées tard, plus elles doivent être clairement admissibles. Cela est particulièrement vrai lorsqu'elles sont déposées au cours de la procédure orale pendant le recours.

Ainsi, les textes de revendications qui ne contiennent aucune modification sur le fond, ou ne constituent qu'une limitation, peuvent encore – notamment lorsque la chambre ne considère pas d'emblée que ces requêtes sont vouées à l'échec –, être éventuel-

der mündlichen Verhandlung vorgelegt und zugelassen werden, wenn hierdurch bei der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit keine Überlegungen anzustellen sind, die nicht schon aufgrund der früher geltenden Anspruchsfassungen möglich gewesen wären (T 119/95).

In der Entscheidung T 648/96 bekräftigte die Beschwerdekammer, daß die für das Beschwerdeverfahren angewandten Grundsätze bezüglich spät eingereichter Ansprüche kurz vor oder während der mündlichen Verhandlung ebenfalls für das Verfahren vor der Einspruchsabteilung gelten (s. dazu auf S. 66).

11. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

11.1 Stattgabe der Beschwerde

In J 37/97 nahm der Beschwerdeführer seine Beschwerde zurück, so daß das Verfahren ohne Entscheidung abgeschlossen wurde. Dennoch trat er die Auffassung, die Beschwerdegebühr solle zurückgezahlt werden, und begründete dies damit, daß es seine Beschwerde nie gegeben habe, da er sie gegen eine Mitteilung eingelegt habe, die eindeutig keine beschwerdefähige Entscheidung gewesen sei. Nach der Rechtsprechung müsse die Beschwerdegebühr zurückgezahlt werden, wenn die Beschwerde nie anhängig gewesen sei. Andererseits könne sie nicht zurückgezahlt werden, wenn die Beschwerde im Sinne der Regel 65 EPÜ unzulässig sei. Die Kammer vertrat die Auffassung, sie könne auch noch nach Rücknahme der Beschwerde über einen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr entscheiden. In Artikel 106 (1) EPÜ sei festgelegt, welche Entscheidungen mit der Beschwerde anfechtbar seien. Folglich könne aus Regel 65 EPÜ geschlossen werden, daß eine Beschwerde, die, wie die vorliegende, nicht Artikel 106 (1) EPÜ entspreche, als unzulässig zu verwerfen sei. Die Prüfung nach Artikel 106 (1) EPÜ setze nämlich eine anhängige Beschwerde voraus, wobei sie sich im wesentlichen auf die Erfüllung der Formerfordernisse nach Artikel 108 Sätze 1 und 2 EPÜ erstrecke. Aus der Tatsache, daß die Kammer das angefochtene Schriftstück nicht für eine beschwerdefähige Entscheidung im Sinne des Artikels 106 (1) EPÜ halte, könne somit nicht geschlossen werden, daß die Beschwerde nicht anhängig sei. Eine solche Prüfung sei

tive-step considerations compared with the claims as previously worded (T 119/95).

In T 648/96 the board reaffirmed that claims filed late (ie just before or at the oral hearing) are subject to the same principles in opposition proceedings as in appeal proceedings (see also page 66).

11. Reimbursement of appeal fees

11.1 Allowability of the appeal

In J 37/97, the appellants withdrew their appeal, so that the proceedings were terminated without decision. Nonetheless, the appellants were of the opinion that the appeal fee should be reimbursed on the ground that their appeal never came into existence since it was filed against a communication which clearly did not constitute an appealable decision. According to the case law, the appeal fee would have to be reimbursed if the appeal never existed. On the other hand, it could not be refunded if the appeal was inadmissible within the meaning of Rule 65 EPC. The board considered that it still had the power to decide on a request for reimbursement of the appeal fee after withdrawal of the appeal. It pointed out that Article 106(1) EPC defines the acts from which an appeal shall lie. Consequently, it could be concluded from Rule 65 EPC that any appeal which, as the present one, did not comply with the provision of Article 106(1) had to be rejected as inadmissible. The examination under Article 106(1) EPC in fact presupposed an existing appeal, an issue which mainly concerned the compliance with the formal requirements under Article 108, first and second sentence, EPC. Thus, from the fact that the present Board came to the opinion that the document under appeal was not an appealable decision within the meaning of Article 106(1) EPC, it could not be concluded that the appeal was not in existence. On the contrary, such examination was only sensible for an appeal which was in existence since it indeed complied with the formal

lement présentés et admis au cours de la procédure orale, à condition qu'ils n'obligent pas ceux qui apprécient la nouveauté et l'activité inventive à se livrer à des considérations qui n'auraient pas déjà été possibles sur la base des textes des revendications précédemment en vigueur (T 119/95).

Dans la décision T 648/96, la chambre de recours a confirmé que les principes appliqués pour la procédure de recours eu égard aux revendications déposées tardivement, juste avant ou pendant la procédure orale, étaient également valables pour la procédure devant la division d'opposition (cf. à ce sujet page 66).

11. Remboursement de la taxe de recours

11.1 Faire droit au recours

Dans l'affaire J 37/97, les requérants ont retiré leurs recours et la procédure a donc été close sans qu'une décision ne fût prononcée. Les requérants ont néanmoins estimé que la taxe de recours devait être remboursée au motif que leur recours n'a jamais pris effet étant donné qu'il était dirigé contre une notification qui ne constituait à l'évidence pas une décision susceptible de recours. Conformément à la jurisprudence, la taxe de recours doit être remboursée si le recours n'a jamais existé. D'un autre côté, elle ne peut être remboursée si le recours est irrecevable au sens de la règle 65 CBE. La chambre a estimé qu'elle pouvait toujours se prononcer sur une requête en remboursement de la taxe de recours après le retrait du recours. Elle a souligné que l'article 106(1) CBE définit les décisions susceptibles de recours. On peut par conséquent conclure de la règle 65 CBE que tout recours qui, tel le présent, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 106(1) CBE doit être rejeté comme irrecevable. Un examen au titre de l'article 106(1) CBE présuppose en fait qu'un recours existe, une question qui concerne essentiellement le respect des conditions de forme prévues à l'article 108, 1^{ère} et 2^e phrase CBE. On ne pouvait donc conclure du fait que la chambre a estimé que le document faisant l'objet du recours n'était pas une décision susceptible de recours au sens de l'article 106(1) CBE, que le recours n'existait pas. Au contraire, un tel examen n'a de raison que pour un recours existant en ce sens qu'il répond effectivement aux conditions de forme prévues à l'article 108 CBE.

im Gegenteil nur bei einer anhängigen Beschwerde sinnvoll, da diese ja die Formerfordernisse nach Artikel 108 EPÜ erfülle. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde zurückgewiesen.

In **T 120/98** bestätigte die Kammer, daß die Bedingungen für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht erfüllt sind, wenn die Beschwerde zurückgenommen wird, bevor die Beschwerdekammer eine Entscheidung über die Beschwerde treffen konnte.

11.2 Billigkeit

Im Fall **T 552/97** legten der Patentinhaber sowie der Einsprechende 2 Beschwerde ein gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent genüge unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen den Erfordernissen des Übereinkommens. In der schriftlich abgefaßten Entscheidung wurde festgestellt, der Patentinhaber habe seinen Hauptantrag in der mündlichen Verhandlung zurückgezogen. Die Kammer stellte jedoch fest, daß diese Annahme der Einspruchsabteilung falsch war. Da über den vermeintlich zurückgezogenen Hauptantrag nicht entschieden wurde, lag ein Verstoß gegen Artikel 113 (2) EPÜ und somit ein wesentlicher Verfahrensmangel vor. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde angeordnet.

Die Kammer ordnete auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an, die der Einsprechende 2 entrichtet hatte, da dessen Beschwerde wegen der Zurückverweisung an die erste Instanz infolge des Verfahrensmangels nicht mehr gehört werden konnte. Die Kammer legte dabei Regel 67 EPÜ, insbesondere im Hinblick auf deren englischsprachige Fassung, so aus, daß bei Vorliegen mehrerer Beschwerden die Beschwerdegebühr eines jeden Beschwerdeführers zurückgezahlt werden könne, wenn das der Billigkeit entspreche.

In **T 41/97** entsprach es nicht der Billigkeit, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen (Regel 67 EPÜ), da der Verfahrensfehler (das Ablehnen der Abhilfe vor Eingang der Beschwerdebegründung bzw. vor Ablauf der hierfür vorgesehenen Frist) nicht ursächlich für das Einlegen der Beschwerde war.

Im Fall **T 142/95** hatte die Einspruchsabteilung einen vom Einsprechenden geltend gemachten Einspruchsgrund in der Entscheidungsbegründung nicht behandelt. Die Kammer ordnete die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an, weil die Unvollständigkeit

requirements pursuant to Article 108 EPC. The request for reimbursement of the appeal fee was rejected.

In **T 120/98** the board confirmed that the conditions for refunding the appeal fee were not fulfilled if the appeal was withdrawn before the board could decide it.

11.2 Equity

In **T 552/97** the patent proprietors and opponent 2 appealed against the decision of the opposition division that the patent, in view of the amendments made, fulfilled the requirements of the EPC. In the written decision it was stated that the patent proprietors had withdrawn their main request during the oral proceedings. However, the board found this assumption by the opposition division to be wrong. Since no decision had been taken on the supposedly withdrawn main request, there had been an infringement of Article 113(2) EPC and therefore a substantial procedural violation. Reimbursement of the appeal fee was ordered.

The board also ordered reimbursement of the appeal fee paid by opponent 2, since it had not been possible to hear its appeal because of the remittal to the department of first instance by reason of the procedural violation. The board interpreted Rule 67 EPC, looking in particular at the English text, as meaning that, where several appeals have been filed, the appeal fee of each appellant may be reimbursed if such reimbursement is equitable.

In **T 41/97**, a refund was not equitable (Rule 67 EPC) because the procedural error (refusal of interlocutory revision prior to receipt of the statement of grounds of appeal and before expiry of the period for filing it) was not the reason the appeal had been filed.

In **T 142/95** the opposition division, in its decision, had not dealt with one of the grounds for opposition raised by the opponent. The board ordered reimbursement of the appeal fee, this being equitable within the meaning of Rule 67 EPC because the decision's

La requête en remboursement de la taxe de recours a été rejetée.

Dans l'affaire **T 120/98**, la chambre a confirmé que les conditions pour le remboursement de taxes de recours ne sont pas remplies lorsque le recours est retiré avant que la chambre de recours n'ait pu prendre une décision concernant le recours.

11.2 Equité

Dans l'affaire **T 552/97**, le titulaire du brevet et l'opposant 2 avaient formé un recours contre la décision de la division d'opposition, selon laquelle le brevet tel que modifié satisfaisait aux exigences de la Convention. Dans le texte de la décision, il était constaté que le titulaire du brevet avait retiré sa requête principale au cours de la procédure orale. La chambre a toutefois relevé que cette supposition de la division d'opposition était erronée. Comme il n'avait pas été statué sur la requête principale présumée retirée, les dispositions de l'article 113(2) CBE n'avaient pas été respectées, ce qui constituait un vice substantiel de procédure. Le remboursement de la taxe de recours a été ordonné.

La chambre a également ordonné le remboursement de la taxe de recours acquittée par l'opposant 2, au motif qu'il ne pouvait plus être statué sur son recours, puisque l'affaire était renvoyée à la première instance en raison du vice de procédure. La chambre a interprété la règle 67 CBE, dans sa version anglaise, comme signifiant qu'en présence de plusieurs recours, la taxe de recours peut être remboursée à chaque requérant, si un tel remboursement est équitable.

Dans l'affaire **T 41/97**, la chambre a estimé qu'il n'était pas équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours (règle 67 CBE) étant donné que le vice de procédure (le refus d'une rectification avant la réception de la motivation du recours et avant la fin du délai prévu à cet effet) n'était pas la cause du dépôt du recours.

Dans l'affaire **T 142/95**, la division d'opposition avait omis de se prononcer dans les motifs de sa décision sur l'un des motifs invoqués par l'opposant. La chambre a ordonné le remboursement de la taxe de recours car des motifs incomplets dans la

der Entscheidungsgründe einen wesentlichen Verfahrensmangel darstelle, der ursächlich für die Zurückverweisung sei, weshalb auch die Billigkeitsgründe nach Regel 67 EPÜ gegeben seien.

11.3 Wesentlicher Verfahrensmangel

11.3.1 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung

In **T 921/94** stellte die Kammer folgendes fest: Macht ein Anmelder auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung hin in gutem Glauben Ausführungen und/oder technische Angaben, die die strittigen Punkte wesentlich ändern, so ist die Prüfungsabteilung nach Artikel 96 (2) EPÜ rechtlich verpflichtet, vor einer Zurückweisungsentscheidung den Anmelder von den durch die neue Sachlage bedingten Einwänden nach dem EPÜ zu unterrichten und ihn zu einer weiteren Stellungnahme aufzufordern. Andernfalls macht sie sich eines Verfahrensmangels schuldig. Eine Entscheidung, in der die Ausführungen des Anmelders bloß förmlich bestätigt werden, ohne daß in der Sache auf sie eingegangen wird, verstößt zudem gegen den allgemeinen Grundsatz des Vertrauensschutzes und der Verfahrensgerechtigkeit, demzufolge begründete Entscheidungen zumindest einige Argumente zu den ausschlaggebenden Streitpunkten enthalten müssen, damit der betreffende Beteiligte eine klare Vorstellung davon erhält, warum seine Ausführungen nicht überzeugen konnten; folglich verstößt sie auch gegen Regel 68 (2) EPÜ, was ebenfalls einem wesentlichen Verfahrensmangel gleichkommt.

11.3.2 Weitere Einzelfälle

In **J 20/96** war die Patentanmeldung von der Eingangsstelle nach Artikel 91 (3) EPÜ zurückgewiesen worden. Der Beschwerdeführer legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und beantragte insbesondere die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ mit der Begründung, das EPA habe es an Sorgfalt mangeln lassen, da es erst nach einem Jahr und drei Monaten die Bestellung eines Vertreters verlangt und sich erst nach fast einem weiteren Jahr nach der neuen Anschrift des Beschwerdeführers erkundigt habe. Die Juristische Beschwerdekammer befand, daß die Eingangsstelle die Bestellung eines neuen Vertreters zwar nicht unverzüglich

incomplete grounds were a substantial procedural violation causing it to remit the case.

11.3 Substantial procedural violation

11.3.1 Inadequate reasons given in the decision at first instance

In **T 921/94**, it was stated that if an applicant provides bona fide submissions and/or technical information, in reply to a communication of the examining division, substantially changing the points at issue, the examining division has a legal obligation under Article 96(2) EPC to inform the applicant of the objections under the EPC arising from the new situation and to invite him to provide further observations before issuing a decision to refuse the application. A failure to do so amounts to a procedural violation. Moreover a decision, which only comprises a mere formal acknowledgment of the applicant's submissions, without dealing with them in substance, contravenes the general principles of good faith and due process that reasoned decisions contain at least some reasoning on the crucial points of dispute in order to give the party concerned a fair idea of why his submissions were not considered convincing, and consequently also contravenes Rule 68(2) EPC amounting to a substantial procedural violation too.

11.3.2 Other miscellaneous cases

In **J 20/96**, the application had been refused by the Receiving Section under Article 91(3) EPC. The appellant had appealed against this decision, requesting reimbursement of the appeal fee under Rule 67 EPC on the grounds that the EPO had waited one year and three months before requesting appointment of a professional representative and nearly another year before asking for the appellant's new address. Although conceding that the Receiving Section had been slow to request appointment of a professional representative, the Legal Board ruled that this was not a substantial procedural violation because appointment of a representative was a matter for the

décision constituent un vice substantiel de procédure qui est à l'origine du renvoi et que dès lors les conditions d'équité posées par la règle 67 CBE sont remplies.

11.3 Vice substantiel de procédure

11.3.1 Motivation insuffisante d'une décision rendue par la première instance

Dans l'affaire **T 921/94**, il a été décidé que si, en réponse à une notification de la division d'examen, un demandeur invoque de bonne foi des moyens et/ou des informations techniques qui changent de manière substantielle les points en discussion, la division d'examen a, en vertu de l'article 96(2) CBE, l'obligation d'informer le demandeur des objections au titre de la CBE compte tenu de la nouvelle situation et de l'inviter à fournir des observations supplémentaires avant d'émettre une décision de rejet. Tout manquement à cette obligation constitue un vice de procédure. En outre, une décision qui donne seulement acte des requêtes du demandeur sans les traiter sur le fond est contraire au principe général de la bonne foi et de l'équité de la procédure, selon lequel des décisions motivées doivent au moins comporter une discussion des principaux points litigieux afin de donner à la partie concernée une juste idée sur les raisons pour lesquelles ses requêtes n'ont pas été jugées convaincantes ; par conséquent, elle enfreint aussi la règle 68(2) CBE, ce qui constitue également un vice substantiel de procédure.

11.3.2 Autres cas isolés

Dans l'espèce **J 20/96**, la demande de brevet avait été rejetée par la section de dépôt conformément à l'article 91(3) CBE. Le requérant a formé recours contre cette décision et a notamment demandé le remboursement de la taxe de recours en application de la règle 67 CBE car, selon lui, l'OEB avait manqué de diligence en attendant un an et trois mois avant de réclamer une désignation de mandataire et en attendant à nouveau près d'un an avant de s'informer de la nouvelle adresse du requérant. La chambre juridique a jugé que s'il était vrai que la section de dépôt n'avait pas été prompte à réclamer la désignation d'un nouveau mandataire, cela ne saurait en revanche

verlangt habe, daß dies aber keinen wesentlichen Verfahrensmangel darstellen könne, da die Bestellung eines zugelassenen Vertreters Sache des Beschwerdeführers sei; ebenso obliege auch die Angabe der Anschrift dem Beschwerdeführer oder seinem Vertreter.

In **T 225/96** entschied die Kammer, daß es einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt, wenn den Beteiligten der Entwurf einer Entscheidung zugestellt wird, der nicht von allen Mitgliedern der Einspruchsabteilung, die an der mündlichen Verhandlung teilgenommen haben, gebilligt worden ist.

In **J 32/97** prüfte die Kammer von Amts wegen, ob ein wesentlicher Verfahrensmangel vorlag.

Sie wies die Behauptung des Beschwerdeführers zurück, es sei ein wesentlicher Verfahrensmangel, daß das Amt dem internationalen Vertreter des Beschwerdeführers nicht eine Abschrift der Mitteilungen nach Regel 85a (1) und 85b EPÜ übersandt habe – ein neues Verfahren, das nur für ab dem 31. Oktober 1996 veröffentlichte internationale Anmeldungen gelte. Dieses neue Verfahren sei – wie die Kammer ausführte – eine vom EPÜ nicht verlangte Serviceleistung. Der Beschwerdeführer dürfe sich deshalb nicht darauf verlassen, daß ihm das EPA diese Serviceleistungen regelmäßig zustelle, und könne keine Ansprüche daraus herleiten, wenn sie ausblieben, oder verlangen, daß sie früher als vorgesehen beginnen sollten.

Die Kammer ließ auch den Beschwerdegund nicht gelten, die unterschiedlichen Verfahren für die Zustellung von Schriftstücken an Personen mit Sitz in den Vertragsstaaten und an solche, die ihren Sitz außerhalb der Vertragsstaaten hätten, verstießen gegen Artikel 2 (1) der Pariser Verbandsübereinkunft (Inländerbehandlung). Da das EPÜ ein Sonderabkommen nach Artikel 19 der Pariser Verbandsübereinkunft sei, gelte Artikel 2 (3) auch für das Verfahren nach dem EPÜ; nach dieser Vorschrift blieben die Rechtsvorschriften von Verbandsländern über das gerichtliche und das Verwaltungsverfahren ausdrücklich vorbehalten. Deshalb könne sich der Beschwerdeführer nicht auf Ungleichbehandlung berufen.

Die Beschwerde des Beschwerdeführers, er sei auch nach Artikel 4 des TRIPS-Übereinkommens ungerecht behandelt worden, wies die Kammer ebenfalls zurück. Artikel 4 des TRIPS-

appellant; similarly, it was also up to him or his representative to provide his address.

In **T 225/96**, the board ruled that to issue the parties with a draft decision not approved by all opposition division members present at the oral proceedings was a substantial procedural violation.

In **J 32/97**, the board examined of its own motion whether a substantial procedural violation took place.

The appellant's contention that a procedural violation was committed by not sending a copy of the communications pursuant to Rules 85a(1) and 85b EPC to the international representative of the appellant, a new procedure applicable only to international applications with publication date on or after 31 October 1996, was rejected by the board. This new procedure was a courtesy service not required by the EPC. Therefore, the appellant could not rely on the EPO systematically providing these courtesy services and was not entitled to base a claim on their omission or to claim that they should start earlier than actually foreseen.

The ground of appeal alleging that the different procedures for notifying documents to persons with residence in the contracting states and to those residing outside contravened Article 2(1) of the Paris Convention (national treatment) was also not accepted by the board. The EPC being a Special Agreement pursuant to Article 19 of the Paris Convention, the provision of Article 2(3) also applies to the procedure under the EPC: according to this rule the laws of Convention countries relating to judicial and administrative procedure are expressly reserved. Therefore, unequal treatment could not be argued by the appellant.

The same complaint of unfair treatment in view of Article 4 of the TRIPS Agreement was also rejected by the board. Article 4 of the TRIPS Agreement concerned "most-favoured-

constituer un vice substantiel de procédure car c'était le requérant qui était tenu de nommer un mandataire agréé ; de même en ce qui concernait la question de l'adresse, c'était au requérant ou à son mandataire qu'il incombait de fournir cette adresse.

La chambre dans l'affaire **T 225/96**, a jugé que la signification aux parties d'un projet de décision qui n'a pas été approuvé par tous les membres de la division d'opposition ayant participé à la procédure orale constitue un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **J 32/97**, la chambre a vérifié d'office si la décision était entachée d'un vice substantiel de procédure.

La chambre a rejeté l'affirmation du requérant selon laquelle le fait que l'office n'ait pas envoyé une copie des notifications au titre des règles 85^{bis}(1) et 85^{ter} CBE au mandataire international du requérant, – une nouvelle procédure qui est seulement applicable aux demandes internationales dont la publication date du ou est postérieure au 31 octobre 1996 – constitue un vice de procédure. Cette nouvelle procédure est un service que l'OEB fournit de sa propre initiative et qui n'est pas prescrit par la CBE. Dès lors le requérant ne pouvait s'attendre à ce que l'OEB fournisse systématiquement ces services de sa propre initiative et n'était pas fondé à invoquer l'omission de ces services ou à exiger que lesdits services fussent fournis plus tôt que prévu.

La chambre n'a pas non plus accepté le motif de recours selon lequel le fait que des procédures différentes de notification s'appliquent aux personnes résidant dans les Etats contractants et à celles résidant à l'extérieur de ces Etats serait contraire à l'article 2(1) de la Convention de Paris (traitement national). Puisque la CBE est un arrangement particulier au titre de l'article 19 de la Convention de Paris, les dispositions de l'article 2(3) s'appliquent également à la procédure régie par la CBE : il s'ensuit que les lois relatives à la procédure judiciaire et administrative des Etats parties à la Convention sont expressément réservées. Le requérant n'était donc pas fondé à invoquer un traitement contraire au principe d'équité.

La chambre a également rejeté l'allégation d'un traitement inéquitable au regard de l'article 4 de l'accord ADPIC. L'article 4 de l'accord ADPIC a trait au traitement de la nation la plus

Übereinkommens betreffe die Meistbegünstigung. In Satz 2 seien die Ausnahmen von dieser Verpflichtung aufgeführt. Unter Buchstabe d seien von einem Mitglied gewährte Vorteile, Vergünstigungen, Sonderrechte und Befreiungen ausgenommen, die sich aus internationalen Übereinkünften betreffend den Schutz des geistigen Eigentums ableiteten, die vor dem Inkrafttreten des WTO-Übereinkommens in Kraft getreten seien, beispielsweise die Pariser Verbandsübereinkunft oder das EPÜ.

Deshalb wies die Kammer den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurück.

11.4 Abhilfe

In **T 939/95** (ABI. EPA 1998, 481) vertrat die Kammer im Hinblick auf die Auslegung von Regel 67 EPÜ die Auffassung, der in seinem Kontext gelesene Satzteil "und die Rückzahlung" beziehe sich sowohl auf die Abhilfe als auch auf die Beschwerde. Das heie, da in beiden Verfahrensstadien vorausgesetzt werde, da ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliege **und** da das Entscheidungsorgan – sei es die Prüfungsabteilung oder die Kammer – die Rückerstattung nach freiem Ermessen für **billig** halte.

In **T 685/98** (ABI. EPA 1999, 346) führte die Kammer aus, da die Bestimmungen des Artikels 109 (1) EPÜ es der Prüfungsabteilung ermöglichen sollten, Verfahrensmängel, wie sie im vorliegenden Fall aufgetreten seien, rasch zu korrigieren. Es habe jedoch den Anschein, als habe die Prüfungsabteilung entweder nicht erkannt, da ihre Entscheidung auf Zurückweisung der Anmeldung, weil keine Antwort im Sinne des Artikels 96 (3) EPÜ eingegangen sei, in Überschreitung ihrer Befugnisse erfolgt sei, oder aber da sie dies zwar erkannt, aber nicht dahingehend verstanden habe, da sie unter den gegebenen Umständen verpflichtet war, diese Bestimmungen anzuwenden und ihre eigene Entscheidung aufzuheben. Das pragmatische Kriterium, ob das wiederaufgenommene Verfahren aller Wahrscheinlichkeit nach zur Patenterteilung führe, sei nicht anwendbar, wenn es wie im vorliegenden Fall um Verfahrensrechte gehe; die überstürzte Entscheidung der Prüfungsabteilung verstoe gegen Artikel 113 (1) EPÜ, da es um Grundrechte gehe, die nicht hinter irgendwelchen verfahrenswirtschaftlichen Erwägungen zurückstehen dürften.

Daher wollte die Kammer bei dieser Gelegenheit auf folgendes hinweisen:

nation" treatment. In the second sentence the exemptions from this obligation were enumerated. Its letter (d) exempted any advantage, favour, privilege or immunity accorded by a member deriving from international agreements related to the protection of intellectual property which entered into force prior to the entry into force of the WTO Agreement, ie the Paris Convention or the EPC.

Therefore, the board refused the reimbursement of the appeal fee.

11.4 Interlocutory revision

In **T 939/95** (OJ EPO 1998, 481) the board interpreted Rule 67 EPC to the effect that the words "if such reimbursement", read in their context, referred both to interlocutory revisions and appeals. This meant that for each of these stages it was a prerequisite that a substantial procedural violation had occurred **and** that reimbursement was found **equitable** in the discretion of the deciding body, be it the examining division or the board.

In **T 685/98** (OJ EPO 1999, 346) the board explained that the provisions of Article 109(1) EPC are tailor-made to enable the examining division to rectify expeditiously procedural irregularities of the kind which occurred in this case. However, it appeared that the examining division either failed to recognise that its decision to refuse when no reply within the meaning of Article 96(3) EPC had been received was ultra vires or, despite this recognition, did not appreciate that it was mandatory in those circumstances to apply the said provisions and set its own purported decision aside. The pragmatic criterion of reasonable likelihood that the reopened procedure would lead to a patent being granted was not applicable where procedural rights were at issue as in the present case. In addition the precipitate decision of the examining division contravened Article 113(1) EPC. Fundamental legal rights may not be subordinated to considerations of administrative efficiency.

Accordingly the board took this opportunity to stress the fact that

favorisée. La deuxième phrase donne une énumération des exemptions de cette obligation. Il est précisé sous la lettre d) que sont exemptés tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un membre et qui découlent d'accords internationaux se rapportant à la protection de la propriété intellectuelle qui ont pris effet avant l'entrée en vigueur de l'accord instituant l'OMC, telles la Convention de Paris ou la CBE.

La chambre a par conséquent refusé le remboursement de la taxe de recours.

11.4 Révision préjudicielle

Par interprétation de la règle 67 CBE, la chambre, dans l'affaire **T 939/95** (JO OEB 1998, 481), a considéré que lu dans son contexte, le membre de phrase commençant par "si le remboursement" se réfère à la fois aux révisions préjudicielles et aux recours. Cela signifie que c'est une condition préalable, applicable à chacune de ces étapes, qu'il y ait eu vice substantiel de procédure **et** qu'un remboursement soit considéré comme **équitable**, ce qui est laissé à l'appréciation de l'instance qui rend la décision, qu'il s'agisse de la division d'examen ou de la chambre.

Dans l'affaire **T 685/98** (JO OEB 1999, 346), la chambre a expliqué que les dispositions de l'article 109(1) CBE ont été spécialement conçues pour permettre à une division d'examen de remédier rapidement aux vices de procédure de la nature de ceux qui s'étaient produits en l'espèce. Or, il apparaissait que la division d'examen n'avait pas reconnu que sa décision de rejet pour défaut de réponse au sens de l'article 96(3) CBE était entachée d'excès de pouvoir, ou que si elle l'a fait, elle a méconnu que dans ces circonstances, elle était tenue d'appliquer ces dispositions et d'annuler sa propre décision. Le critère pragmatique de savoir si la procédure ainsi reprise donnerait lieu, selon toute vraisemblance, à la délivrance d'un brevet, n'est pas applicable dès lors que des droits procéduraux sont en cause comme en l'espèce ; la décision hâtive de la division d'examen contrevient à l'article 113(1) CBE, car il s'agit de droits fondamentaux qui ne sauraient être subordonnés à des considérations d'efficacité administrative.

Aussi la chambre a-t-elle saisi cette occasion pour souligner que si une

Sei mit einer Zurückweisung gemäß Artikel 97 (1) EPÜ oder im vorausgegangenen Prüfungsverfahren offensichtlich gegen ein grundlegendes Verfahrensrecht verstoßen worden, so liege ein weiterer wesentlicher Verfahrensmangel vor, wenn die Prüfungsabteilung der entsprechenden Beschwerde nicht abhelfe (im Anschluß an T 647/93, ABI. EPA 1995, 132), weil ein solches Recht unabhängig von der sachlichen Beurteilung des Falls gewahrt werden müsse.

VII. VERFAHREN VOR DER DISZIPLINARKAMMER

1. Europäische Eignungsprüfung

1.1 Begründungspflicht von Prüfungsentscheidungen

In **D 12/97** (ABI. EPA 1999, 566) wurde die Frage behandelt, ob Entscheidungen der Prüfungskommission, mit denen das Nichtbestehen der Eignungsprüfung mitgeteilt wird, begründet werden müssen. Die Disziplinarkammer wies darauf hin, daß die Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung (VEP) für Entscheidungen im Rahmen der europäischen Eignungsprüfung keine Begründungspflicht vorsehen. Nach Regel 9 (2) der Ausführungsbestimmungen zu den VEP sind den nicht erfolgreichen Bewerbern lediglich die Arbeiten mit den Bewertungsbögen zuzusenden.

Ebenfalls hielt die Kammer die verfassungsrechtlichen Bedenken des Beschwerdeführers, wonach die Begründungspflicht von Prüfungsentscheidungen ein in den Vertragsstaaten des EPÜ verankertes Verfahrensgrundrecht im Sinne des Artikels 125 EPÜ sei, für unbegründet. Eine auf Artikel 125 EPÜ gestützte Begründungspflicht für solche Entscheidungen setze den Nachweis voraus, daß es sich dabei um einen in den Vertragsstaaten des EPÜ allgemein anerkannten Grundsatz handele.

1.2 Prüfungsbedingungen

In **D 9/96** berief sich ein Kandidat auf den Grundsatz der Verletzung der Gleichbehandlung im Hinblick auf die Sprachenregelung nach Artikel 15 VEP 1994. Die Kammer räumte ein, daß nicht alle Bewerber gleich behandelt würden, da nicht alle die Prüfungsaufgaben in ihrer Muttersprache erhielten. Es müsse aber berücksichtigt werden, daß diese unterschiedliche Behandlung direkt auf die Sprachenregelung des EPÜ selbst zurückgehe. Von jedem zuge-

where a fundamental procedural right has manifestly been violated in a refusal pursuant to Article 97(1) EPC, or in the foregoing examination procedure, a further substantial procedural violation occurs if the examining division fails to grant interlocutory revision on appeal (following T 647/93, OJ EPO 1995, 132) since such a right must be safeguarded irrespective of the substantive merits of the case.

VII. DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL

1. European qualifying examination (EQE)

1.1 Substantiation of EQE decisions

At issue in **D 12/97** (OJ EPO 1999, 566) was whether EQE Examination Board decisions informing candidates that they have failed the examination had to be reasoned. The Disciplinary Board pointed out that the Regulation on the European qualifying examination (REE) did not require such decisions to be reasoned. Rule 9(2) of the implementing provisions to the REE stipulated only that unsuccessful candidates be sent their answers and the marking sheets.

The board also found the appellant's constitutional arguments – that substantiation of such decisions was a generally recognised principle of procedural law within the meaning of Article 125 EPC – to be unfounded. For this to be so, it had to be shown that substantiation of such decisions was required in the EPC contracting states.

1.2 Examination conditions

In **D 9/96** a candidate alleged unequal treatment, this time in connection with the language rules under Article 15 REE 1994. The board conceded that not all candidates were treated equally since not all of them received examination papers in their mother tongue. However, it had to be taken into account that the differentiation referred to above was a direct consequence of the linguistic regime of the EPC itself. Any professional representative had to be expected, in

garantie fundamentale de procédure a été manifestement violée par le rejet prononcé en application de la règle 97(1) CBE ou pendant la procédure d'examen qui a précédé, un nouveau vice substantiel de procédure est commis si la division d'examen n'accorde pas une révision préjudicielle en cas de recours (suivant T 647/93, JO OEB 1995, 132), étant donné qu'une telle garantie doit être sauvegardée indépendamment des circonstances de l'espèce.

VII. PROCEDURES DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE

1. Examen européen de qualification

1.1 Obligation de motiver les décisions du jury d'examen

L'affaire **D 12/97** (JO OEB 1999, 566) traite de la question de savoir s'il convient de motiver les décisions du jury d'examen informant un candidat qu'il n'est pas admis. La chambre de recours statuant en matière disciplinaire a relevé que le règlement relatif à l'examen européen de qualification (REE) ne prévoit aucune obligation de motivation pour les décisions prises dans le cadre de l'examen européen de qualification. Conformément à la règle 9(2) des dispositions d'exécution du REE, seules les réponses et les feuilles de notation doivent être envoyées aux candidats ajournés.

La chambre a également jugé infondées les réserves d'ordre constitutionnel du requérant, selon lesquelles l'obligation de motiver les décisions du jury d'examen constitue un droit fondamental de procédure au sens de l'article 125 CBE dans les Etats parties à la CBE. Pour qu'il y ait obligation de motiver ces décisions sur la base de l'article 125 CBE, il doit être prouvé qu'il s'agit d'un principe généralement admis dans les Etats parties à la CBE.

1.2 Conditions de l'examen

La violation du principe de l'égalité de traitement a été invoquée par un candidat dans l'affaire **D 9/96**, eu égard à l'article 15 REE 1994, qui réglemente l'utilisation des langues. La chambre a certes reconnu que les candidats ne sont pas tous traités sur un pied d'égalité, puisque tous ne reçoivent pas les épreuves d'examen dans leur langue maternelle. Néanmoins, il faut tenir compte du fait que la différence précitée découle directement du régime linguistique de la

lassenen Vertreter müsse im Interesse der Öffentlichkeit und seiner Mandanten erwartet werden, daß er zumindest eine der Amtssprachen des EPA verstehe und in dieser Sprache abgefaßte Unterlagen und Mitteilungen bearbeiten könne. Da durch die europäische Eignungsprüfung gerade festgestellt werden solle, ob ein Bewerber zur Ausübung der Tätigkeit eines zugelassenen Vertreters vor dem EPA befähigt sei, erscheine die angesprochene unterschiedliche Behandlung durch eben diesen Zweck der europäischen Eignungsprüfung objektiv gerechtfertigt. Aus diesen Gründen gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß Artikel 15 VEP 1994 nicht gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung der Bewerber verstößt, zumal Regel 4 der Ausführungsbestimmungen zu den VEP 1994 ausdrücklich vorsieht, daß die Prüfer Grammatik- oder Stilfehler in den Arbeiten bei der Bewertung außer acht lassen sollten.

Hintergrund mehrerer Beschwerden (**D 10/97**, **D 17/97** und **D 5/97**) gegen Entscheidungen der Prüfungskommission, in denen die Aufgabe D der europäischen Eignungsprüfung von 1996 als nicht bestanden gewertet wurde, war der Umstand, daß in einigen, aber nicht allen Exemplaren der Prüfungsaufgabe D, die den Bewerbern ausgehändigt wurden, die Frage 11 fehlte. Daher gab die Prüfungskommission allen Bewerbern für die Frage 11 automatisch die volle Punktzahl. Die Disziplinarkammer stellte dazu fest, daß sich, wie schon in **D 14/95** ausgeführt, aus dem Grundsatz der Gleichbehandlung kein Anspruch auf absolute Gleichbehandlung ableiten lasse, solange in einer gegebenen Situation die Ungleichbehandlung nach Art und Ausmaß sachlich vertretbar sei. Ein zu beanstandender Rechtsfehler läge allerdings dann vor, wenn die Prüfungsbedingungen so gewählt würden, daß sie einen Teil der Bewerber benachteiligten, ohne daß hierfür ein sachlich vertretbarer Grund erkennbar wäre. Die Prüfungskommission habe den von den unvollständigen Prüfungsunterlagen betroffenen Kandidaten einen Ausgleich gewährt, der nach Art und Ausmaß der gegebenen Situation durchaus angepaßt erscheine. Auch wenn sich daraus zwangsläufig eine gewisse Ungleich-

the public interest and the interest of his clients, to understand at least one of the official languages of the EPO and to be able to work on documents and notifications drafted in this language. Taking into account the fact that the purpose of the European qualifying examination was to establish a candidate's fitness to practice as a professional representative before the EPO, it therefore appeared that the differentiation referred to above was objectively justified by the very purpose of the European qualifying examination. For these reasons the board concluded that the provisions of Article 15 REE 1994 did not violate the principle of equal treatment of candidates, it being noted that Rule 4 of the Implementing Provisions to the REE 1994 explicitly provided that the examiners were not to penalise faults of grammar or style in the candidates' answers.

The background to a number of appeals (**D 10/97**, **D 17/97** and **D 5/97**) against decisions by the examination Board not to declare candidates to have passed paper D of the 1996 European qualifying examination was, that question 11 was missing in some, but not all, of the copies of examination paper D which were handed out to candidates. The Examination Board therefore awarded automatically full marks for question 11 to each candidate. On this point, the Disciplinary Board reaffirmed **D 14/95**, i.e. that equal treatment did not have to be absolute, provided the nature and extent of any unequal treatment was justifiable in the circumstances. It would be wrong in law if the examination conditions put certain candidates at a disadvantage for no good reason. But the Examination Board had compensated the affected candidates in a way which appeared entirely appropriate given the circumstances. This necessarily involved slightly unequal treatment, which however was acceptable in this special situation. In particular, it ensured that no candidate was worse off than if his answer had been marked objectively. So in the Disciplinary Board's view the way in which the Examination Board had corrected the error was appropriate to the circum-

CBE elle-même. Dans l'intérêt du public comme dans celui de ses clients, chaque mandataire agréé est dès lors censé comprendre au moins l'une des langues officielles de l'OEB et être capable de travailler sur des documents et des notifications établis dans cette langue. Compte tenu du fait que l'examen européen de qualification a pour objet de déterminer si un candidat est apte à agir en qualité de mandataire agréé près l'OEB, il semble donc que la différence de traitement précitée soit objectivement justifiée par le but même dudit examen. Pour ces raisons, la chambre conclut que les dispositions de l'article 15 REE 1994 ne portent pas atteinte au principe de l'égalité de traitement des candidats, étant à noter que la règle 4 des dispositions d'exécution du REE 1994 prévoit explicitement que les examinateurs ne doivent pas sanctionner le candidat pour les fautes de grammaire ou les maladroites de style.

Les recours **D 10/97**, **D 17/97** et **D 5/97** formés contre la décision du jury d'examen ne de pas déclarer les candidats concernés admis à l'épreuve D de l'examen européen de qualification de 1996 s'inscrivaient dans le contexte suivant, à savoir que la question 11 avait fait défaut dans certains exemplaires de l'épreuve D qui avaient été distribués aux candidats. En conséquence, le jury d'examen a automatiquement attribué à chaque candidat la note maximale pour la question 11. Ainsi qu'il a déjà été exposé dans la décision **D 14/95**, la chambre disciplinaire a relevé à cet égard que le principe de l'égalité de traitement ne fonde aucun droit à une égalité de traitement absolue, tant que, dans une situation donnée, la nature et l'ampleur de l'inégalité de traitement sont acceptables au regard des faits. Il y aurait irrégularité, à critiquer, si les conditions d'examen étaient fixées de manière à défavoriser une partie des candidats, et ce sans motif apparent qui soit acceptable au regard des faits. Le jury d'examen a octroyé aux candidats ayant reçu les épreuves incomplètes de l'examen une compensation qui semble tout à fait adaptée à la nature et à l'ampleur des faits dans la situation donnée. Même s'il en résulte forcément une certaine inégalité de traitement des candidats,

behandlung der Bewerber ergebe, so sei diese in ihrem Ausmaß geringfügig und in der besonderen Situation vertretbar. Insbesondere könne damit sichergestellt werden, daß keiner der Bewerber schlechter gestellt werde als bei einer objektiven Beurteilung seines Ergebnisses. Die von der Prüfungskommission gewählte Korrektur des Versehens sei deshalb den Umständen angemessen und stelle nach der Überzeugung der Kammer keine rechtswidrige Ungleichbehandlung dar.

2. Richtlinien für die Berufsausübung – Allgemeine Berufspflichten

Die allgemeinen Grundsätze des beruflichen Verhaltens sind in den Richtlinien für die Berufsausübung, ABI. EPA 1986, 331 niedergelegt, die wiederum für die allgemeinen Anforderungen an Mitglieder des *epi* auf die VDV, ABI. EPA 1978, 91 verweisen.

In **D 16/95** wies die Kammer darauf hin, daß die Ausfertigung und Einreichung einer Übersetzung und die Einzahlung der Gebühren in der nationalen Phase in einem Vertragsstaat durch Artikel 1 VDV umfaßt werden, auch wenn es sich dabei nicht um Tätigkeiten in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Patenterteilungs-, Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren handelt. Es handelt sich nämlich um Tätigkeiten in Verbindung mit einem europäischen Patent (vgl. Artikel 65 und 141 EPÜ), die grundsätzlich zum Aufgabenbereich eines zugelassenen Vertreters gehören. Daß diese Tätigkeiten durch die Vorschriften des Artikels 1 VDV geregelt werden, rechtfertigt sich auch im Hinblick auf die Tatsache, daß es für Außenstehende (z. B. mit der Übersetzung einer Patentschrift Beauftragte) schwierig ist, zwischen Tätigkeiten eines zugelassenen Vertreters, die sich unmittelbar auf das Patenterteilungs-, Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren beziehen, und solchen, die diese Bedingung nicht erfüllen, zu unterscheiden. Da Tätigkeiten eines zugelassenen Vertreters, die sich auf die nationale Phase beziehen, durch die Vorschriften des Artikels 1 VDV geregelt werden, erfüllt ein tadelnswertes Verhalten eines zugelassenen Vertreters im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten den Tatbestand einer Verletzung der allgemeinen Berufspflichten gemäß Artikel 1 VDV.

stances and did not constitute unlawfully unequal treatment.

2. Code of Professional Conduct – General professional obligations

The general principles for this are laid down in the Code of Professional Conduct (OJ EPO 1986, 331), which in turn refers to the RDR (Regulation on discipline for professional representatives, OJ EPO 1978, 91) as regards the general requirements with which *epi* members must comply.

In **D 16/95** the board ruled that although drafting and filing translations and paying fees in the national phase in a contracting state were not directly related to grant, opposition or appeal proceedings, such activities were still covered by Article 1 RDR. They were, after all, activities in connection with a European patent (see Articles 65 and 141 EPC) and as such part of a professional representative's job. Regarding them as covered by Article 1 RDR was also justified by the fact that it was difficult for outsiders (eg persons commissioned to translate patent specifications) to distinguish between those of a representative's activities which were directly related to grant, opposition or appeal proceedings and those which were not. Since national-phase-related activities were covered by Article 1 RDR, reprehensible conduct in connection with them constituted a breach of a representative's general professional obligations under that provision.

celle-ci est néanmoins minime dans son ampleur et acceptable dans les circonstances particulières de l'espèce. Cette solution permet notamment de garantir qu'aucun des candidats n'obtiendra un résultat inférieur à celui qu'il aurait obtenu en cas d'évaluation objective de ses réponses. Selon la chambre, la façon dont le jury d'examen a remédié à l'erreur est donc adaptée aux circonstances et ne constitue pas une inégalité de traitement contraire à la loi.

2. Code de conduite professionnelle – obligations professionnelles générales

Les principes généraux de la conduite professionnelle sont fixés dans le code de conduite professionnelle (JO OEB 1986, 331) qui renvoie à son tour au RDMA (JO OEB 1978, 91) pour les obligations générales des membres de l'*epi*.

Dans la décision **D 16/95**, la chambre a signalé que l'établissement et la production d'une traduction, ainsi que le paiement des taxes au cours de la phase nationale dans un Etat contractant, sont couverts par l'article 1 RDMA, même s'il ne s'agit pas en l'occurrence d'activités directement liées à la procédure de délivrance des brevets, d'opposition ou de recours. Il s'agit en effet d'activités en rapport avec un brevet européen (cf. articles 65 et 141 CBE), qui font partie des tâches d'un mandataire agréé. La réglementation de ces activités par les dispositions de l'article 1 RDMA se justifie cependant aussi eu égard au fait qu'il est difficile, pour des personnes extérieures (par ex. celles qui sont chargées de traduire le fascicule de brevet), d'établir une distinction entre les activités d'un mandataire agréé, qui touchent directement aux procédures de délivrance du brevet, d'opposition ou de recours, et celles qui ne remplissent pas cette condition. Etant donné que les activités d'un mandataire agréé relatives à la phase nationale sont régies par les dispositions de l'article 1 RDMA, la conduite répréhensible d'un mandataire agréé en rapport avec ces activités constitue une violation des obligations professionnelles générales conformément à l'article 1 RDMA.

3. Beschwerdefähigkeit von Entscheidungen in Disziplinarangelegenheiten

Wie in **D 15/95** (ABI. EPA 1998, 297) stellte die Kammer in **D 28/97** fest, daß dem Anzeigerstatter nach Artikel 8 VDV (Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern) kein Beschwerderecht gegen die Entscheidung des Disziplinarrats zusteht. Dem Beschwerdeführer ging es um die Klärung der Fragen, die sich aus Durchführung und Abwicklung des Mandats ergaben, das er Herrn X erteilt hatte. Das Disziplinarverfahren dient jedoch anderen Zwecken: Es soll im Interesse der Allgemeinheit eine geordnete und korrekte Ausübung der Vertretung vor dem EPA sicherstellen. Zwar kann auch ein Verstoß gegen Disziplinarregeln individuelle Interessen berühren. Über Ansprüche Einzelner, die sich hieraus ergeben, haben jedoch ausschließlich die hierfür zuständigen Gerichte, insbesondere die Zivilgerichte zu entscheiden.

VIII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE

1. Das EPA als ISA – Überprüfung des Widerspruchs durch eine Kammer

In **W 1/97** (ABI. EPA 1999, 33) befand die Kammer, daß mehrere Zahlungsaufforderungen in Folge dazu führen könnten, daß die Frage der Einheitlichkeit der Erfindung vor mehreren Instanzen gleichzeitig anhängig werde. Dies widerspräche den Grundprinzipien des Verfahrensrechts, die auch auf Widerspruchssachen Anwendung fänden. Sobald Widerspruch eingelegt worden sei, sei das EPA als ISA nur noch für die vorherige Überprüfung der Frage zuständig, ob die bereits ergangene Aufforderung berechtigt gewesen sei (Regel 40.2 e) PCT). Das EPA sei nicht befugt, die Frage der Uneinheitlichkeit im selben Recherchungsverfahren ein zweites oder sogar weitere Male aufzuwerfen. Ein Beteiligter habe nämlich Anspruch darauf, daß ein und dieselbe Sache in einem einzigen Verfahren entschieden werde und er nicht gezwungen sei, in derselben Sache in mehreren Verfahren Rechtsmittel einzulegen. Zu bedenken sei

3. Appealability of decisions in disciplinary matters

In **D 28/97**, as in **D 15/95** (OJ EPO 1998, 297), the board ruled that complainants under Article 8 RDR (Regulation on discipline for professional representatives) had no right of appeal against decisions of the Disciplinary Committee. The appellant was seeking clarification of matters arising from the way in which his instructions to Mr X had been carried out. Disciplinary proceedings, however, had a different purpose: to serve the public interest in the orderly and proper exercise of professional representation before the EPO. A breach of the disciplinary rules might indeed affect individual interests. However, any resulting claims by individuals were entirely a matter for the relevant, especially the civil, courts.

VIII. THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY

1. The EPO acting as ISA – Review of protest by a board

In **W 1/97** (OJ EPO 1999, 33) the board held that successive invitations to pay additional search fees could have the consequence that the question of unity of invention became pending at several instances at the same time. This would be in conflict with basic principles of procedural law which also applied in protest cases. Once a protest was filed, the EPO acting as ISA remained competent only for the prior review of the justification of the invitation already issued (Rule 40.2(e) PCT). It was not entitled to raise the question of non-unity a second or even further times in the same search procedure. The board observed that this would be detrimental to the right of a party to have one and the same matter decided in one set of proceedings, as well as his right not to be forced to seek legal redress in respect of the same matter in several proceedings. It should also be remembered that the position taken by the board of

3. Possibilité de recours contre les décisions rendues en matière disciplinaire

A l'instar de la décision **D 15/95** (JO OEB 1998, 297), la chambre a constaté dans la décision **D 28/97** qu'en vertu de l'article 8 RDMA (règlement en matière de discipline des mandataires agréés), le plaignant n'a pas le droit de former un recours contre les décisions de la commission de discipline. Le requérant souhaitait clarifier les questions qui découlaient de l'exécution du mandat qu'il avait donné à Monsieur X. Or, la procédure de discipline a d'autres buts, qui sont de garantir l'exercice correct et en règle de la représentation devant l'OEB, et ce dans l'intérêt général. S'il est vrai qu'un manquement aux règles de discipline peut également affecter des intérêts individuels, seules les juridictions compétentes en la matière, notamment de l'ordre civil, peuvent connaître des revendications individuelles en découlant.

VIII. L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION PCT

1. L'OEB agissant en qualité d'ISA – Réexamen d'une réserve par une chambre

Dans l'affaire **W 1/97** (JO OEB 1999, 33), la chambre a estimé que lorsqu'il est envoyé des invitations successives à payer des taxes additionnelles pour la recherche, la question de l'unité de l'invention peut se voir examinée en même temps par plusieurs instances. La situation ainsi créée va à l'encontre des principes de base du droit procédural qui sont également applicables à la procédure de réserve. Une fois qu'une réserve a été formulée, l'OEB agissant en qualité d'ISA ne reste compétent que pour vérifier au préalable si l'invitation à payer une taxe additionnelle était justifiée (règle 40.2e) PCT), mais n'a pas le droit de soulever la question du défaut d'unité une deuxième fois ou plusieurs fois au cours de la même procédure de recherche, si l'on veut que soit respecté le droit d'une partie d'obtenir qu'il soit statué sur une seule et même affaire dans le cadre d'une seule procédure, ainsi que son droit de ne pas devoir dans

auch, daß die Stellungnahme der Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung über den Widerspruch unter Umständen eine etwaige weitere Feststellung der Uneinheitlichkeit präjudizieren könne.

2. Das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt

Das EPA kann für eine nach dem Patentszusammenarbeitsvertrag (PCT) eingereichte internationale Anmeldung "Bestimmungsamt" oder "ausgewähltes Amt" sein.

In **J 19/93** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Bestimmung von Staaten im PCT-Antrag zum Zweck der Erlangung eines europäischen Patents nur berichtigt werden könne, wenn dies ausdrücklich beantragt und nachgewiesen werde, daß dem Anmelder ein Fehler unterlaufen sei.

appeal in a decision on the protest could prejudice any further finding of non-unity.

2. The EPO as designated or elected Office

The EPO may be a "designated Office" or an "elected Office" for an international application made under the Patent Cooperation Treaty (PCT).

In **J 19/93** the board held that the designation of states for the purpose of obtaining a European patent in the PCT request form could only be corrected if expressly requested, and if it was proved that an error had been made by the applicant.

une même affaire engager plusieurs procédures pour pouvoir obtenir réparation. En outre, soulever plusieurs fois la question du défaut d'unité reviendrait à négliger le fait que la décision que la chambre de recours prendra au sujet de la réserve pourrait aller à l'encontre des constatations ultérieures au sujet du défaut d'unité.

2. L'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu

L'OEB peut être "office désigné" ou "office élu" pour une demande internationale déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

Dans l'affaire **J 19/93**, la chambre a estimé que la désignation d'États dans le formulaire de requête PCT en vue d'obtenir un brevet européen ne peut être rectifiée que sur demande expresse, et s'il est prouvé que le demandeur a commis une erreur.

ANLAGE 1**IM BERICHT ÜBER DIE
RECHTSPRECHUNG VON
1998 BEHANDELTE ENT-
SCHEIDUNGEN AUS DEM
BERICHTSJAHR****ANNEX 1****DECISIONS DELIVERED IN
1998 AND DISCUSSED IN THE
CASE LAW REPORT FOR 1999****ANNEXE 1****DECISIONS RENDUES EN
1998 ET TRAITÉES DANS LE
RAPPORT DE
JURISPRUDENCE 1998**

	Seite/Page		Seite/Page			
I. PATENTIERBARKEIT			3. Neuheit der Verwendung			
I. PATENTABILITY			3. Novelty of use			
I. BREVETABILITE			3. Nouveauté de l'utilisation			
A. Patentfähige Erfindungen			3.1 Zweite (weitere) medizinische Verwendung			
A. Patentable inventions			3.1 Second (further) medical use			
A. Inventions brevetables			3.1 Deuxième (autre) application médicale			
1. Technischer Charakter der Erfindung			T 913/94	27 February 1998	3.3.2	15
1. Technical nature of invention						
1. Nature technique de l'invention						
1.1 Programmprodukte für Datenverarbeitungsanlagen						
1.1 Computer program products						
1.1 Produits logiciels			T 848/93	3 February 1998	3.4.1	16
T 1173/97	1 July 1998	3.5.1	11			
T 935/97	4 February 1999	3.5.1	11			
B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit			4. Chemische Erfindungen			
B. Exceptions to patentability			4. Chemical inventions			
B. Exceptions à la brevetabilité			4. Inventions dans le domaine de la chimie			
1. Patentierbarkeit von Pflanzen und Pflanzensorten			4.1 Neuheit chemischer Verbindungen			
1. Patentability of plants and plant varieties			4.1 Novelty of chemical compounds			
1. Brevetabilité des plantes et des variétés végétales			4.1 Nouveauté des compositions chimiques			
T 1054/96	13 October 1997	3.3.4	12			
C. Neuheit			4.2 Auswahl eines Teilbereichs			
C. Novelty			4.2 Selection of sub-ranges			
C. Nouveauté			4.2 Sélection d'une partie d'un domaine			
1. Stand der Technik			T 563/95	12 March 1998	3.3.3	17
1. State of the art			T 610/96	10 November 1998	3.5.2	18
1. Etat de la technique						
1.1 Zugänglichmachung			5. Unschädliche Offenbarung			
1.1 Availability to the public			5. Non-prejudicial disclosures			
1.1 Accessibilité au public			5. Divulgations non opposables			
1.2.1 Begriff des Zugänglichmachens			5.1 Ereignisse vor dem Prioritätstag			
1.2.1 The notion of "making available"			5.1 Events prior to priority date			
1.2.1 Notion d'accessibilité			5.1 Événements survenus avant la date de priorité			
T 901/95	29 October 1998	3.5.2	13			
T 243/96	25 May 1998	3.2.2	14			
T 77/94	28 April 1998	3.2.3	14			
2. Beurteilung der Neuheit			D. Erfinderische Tätigkeit			
2. Assessing novelty			D. Inventive step			
2. Appréciation de la nouveauté			D. Activité inventive			
2.1 Der Erfindung als solcher entsprechende Offenbarung			1. Nächstliegender Stand der Technik – Wahl des nächst-			
2.1 Disclosure corresponding to the invention as such			kommenden Ausgangspunktes			
2.1 Divulgaration correspondant à l'invention telle quelle			1. Determination of closest prior art – choice of the closest			
			starting point			
			1. Etat de la technique le plus proche – Sélection du point			
			de départ le plus proche			
T 79/96	20 October 1998	3.3.5	14			
T 870/95	14 July 1998	3.4.2	15			
			2. Nachweis erfinderischer Tätigkeit			
			2. Assessment of inventive step			
			2. Preuve de l'existence d'une activité inventive			
			T 870/96	16 July 1998	3.4.2	20

	Seite/Page		Seite/Page
2.1 Kombinationserfindungen 2.1 Combination inventions 2.1 Inventions de combinaison		T 780/95 11 March 1998	3.3.4 24
T 711/96 17 June 1998	3.2.4 20	3.2 Hinterlegung biologischen Materials 3.2 Deposit of living material 3.2 Dépôt de matière vivante	
2.2 Berücksichtigung von Merkmalen 2.2 Consideration of features 2.2 Prise en considération de caractéristiques		3.2.1 Materielle rechtliche Fragen 3.2.1 Substantive questions 3.2.1 Questions de fond	
T 589/95 5 November 1997	3.3.3 21	T 498/94 22 June 1998 T 510/94 21 April 1998	3.3.4 25 3.3.4 26
2.3 Disclaimer 2.3 Disclaimer 2.3 Disclaimer		3.2.2 Verfahrensrechtliche Fragen 3.2.2 Procedural questions 3.2.2 Questions de procédure	
T 871/96 8 October 1998	3.3.2 22	T 227/97 9 October 1998	3.3.4 27
2.4 Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im medizinischen Bereich 2.4 Assessment of inventive step in the medical field 2.4 Appréciation de l'activité inventive dans le domaine médical		B. Patentansprüche B. Claims B. Revendications	
T 913/94 27 February 1998	3.3.2 22	1. Deutlichkeit 1. Clarity 1. Clarté	
2.5 Beispiele für die Verneinung der erfinderischen Tätigkeit – technisch nicht relevante Änderungen 2.5 Examples of the denial of inventive step – Non-functional modifications 2.5 Exemples de négation de l'existence d'une activité inventive – Modifications non fonctionnelles		1.1 Fassung der Ansprüche 1.1 Text of the claims 1.1 Texte des revendications	
T 72/95 18 March 1998	3.3.5 22	1.1.1 Anspruchskategorien 1.1.1 Categories of claim 1.1.1 Catégories de revendications	
T 157/97 18 March 1998	3.3.5 22		
T 176/97 18 March 1998	3.3.5 22	T 410/96 25 July 1997	3.5.1 28
II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET		2. Knappheit 2. Conciseness 2. Concision	
A. Ausreichende Offenbarung A. Sufficiency of disclosure A. Caractère suffisant ou non de l'exposé		2.1 Unabhängige Ansprüche 2.1 Independent claims 2.1 Revendications indépendantes	
T 718/96 30 June 1998	3.2.1 23	T 596/97 10 June 1998	3.2.4 28
1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebende Teile der Anmeldung 1. Parts of the application relevant for assessing sufficiency of disclosure 1. Parties de la demande pertinentes pour l'appréciation du caractère suffisant ou non de l'exposé		3. Stützung durch die Beschreibung 3. Claims supported by the description 3. Fondement des revendications sur la description	
T 512/94 23 June 1998	3.3.4 23	T 450/97 5 February 1998 T 332/94 18 February 1998	3.3.2 29 3.3.1 29
2. Deutliche und vollständige Offenbarung 2. Clarity and completeness of disclosure 2. Exposé clair et complet de l'invention		4. Auslegung der Ansprüche 4. Interpretation of claims 4. Interprétation des revendications	
T 293/97 2 September 1998	3.2.1 24	T 458/96 7 October 1998	3.4.2 29
3. Biotechnologie 3. Biotechnology 3. Biotechnologie		5. Zweiteilige Form der Ansprüche 5. Two-part form of the claims 5. Formulation en deux parties des revendications	
3.1 Deutliche und vollständige Offenbarung 3.1 Clarity and completeness of disclosure 3.1 Exposé clair et complet de l'invention		T 980/95 18 February 1998	3.3.3 29
		6. Anspruchsgebühren 6. Claims fees 6. Taxes de revendication	
		J 6/96 18 September 1997	3.1.1 30

			Seite/Page				Seite/Page
C. Einheitlichkeit der Erfindung				T 325/95	18 November 1997	3.4.2	34
C. Unity of invention				T 795/95	6 October 1998	3.2.1	35
C. Unité de l'invention							
1. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchegebühren							
1. Plurality of inventions and a further search fee							
1. Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche							
W 1/97	15 November 1997	3.3.4	30				
III. ÄNDERUNGEN				IV. PRIORITÄT			
III. AMENDMENTS				IV. PRIORITY			
III. MODIFICATIONS				IV. PRIORITE			
A. Artikel 123 (2) EPÜ				1. Identität der Erfindung			
A. Article 123(2) EPC				1. Identity of invention			
A. Article 123(2) CBE				1. Identité de l'invention			
1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung				1.1 Nacharbeitbare Offenbarung im Prioritätsdokument			
1. Content of the application as originally filed				1.1 Enabling disclosure in the priority document			
1. Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée				1.1 Divulgaration dans le document de priorité permettant la reproduction de l'invention			
1.1 Allgemeines				T 207/94	8 April 1997	3.3.4	36
1.1 General issues				1.2 "Wesentliche" Merkmale			
1.1 Généralités				1.2 "Essential" features			
T 284/94	25 November 1998	3.4.1	31	1.2 Caractéristiques "essentiellés"			
T 615/95	16 December 1997	3.3.1	31	T 172/95	5 March 1998	3.3.3	36
1.2 Technischer Beitrag des hinzugefügten Merkmals				V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DAS VERFAHREN VOR DEM EPA			
1.2 Technical contribution of added feature				V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS			
1.2 Apport d'une contribution technique de la caractéristique ajoutée				V. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE			
T 112/95	19 February 1998	3.2.1	32	A. Grundsatz des Vertrauensschutzes			
1.3 Fehler in der Offenbarung				A. The principle of the protection of legitimate expectations			
1.3 Errors in the disclosure				A. Le principe de la protection de la confiance légitime			
1.3 Erreur dans l'exposé de l'invention				1. Einleitung			
T 609/95	27 August 1998	3.3.2	32	1. General issues			
1.4 Nachreichen von Angaben				1. Généralités			
1.4 Subsequent addition of details				T 161/96	3 November 1997	3.3.4	37
1.4 Ajout d'informations				2. Pflicht zur Aufklärung bei leicht behebbaren Mängeln			
1.4.1 Änderungen bei der Darstellung des Stands der Technik				2. Obligation to draw attention to easily remediable deficiencies			
1.4.1 Amendments in the description of the prior art				2. Obligation d'avertir le demandeur d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié			
1.4.1 Modifications dans la présentation de l'état de la technique				G 2/97	12 November 1998		37
T 450/97	5 February 1998	3.3.2	33	T 161/96	3 November 1997	3.3.4	39
1.4.2 Disclaimer				J 7/97	11 December 1997	3.1.1	39
1.4.2 Disclaimer				B. Rechtliches Gehör			
1.4.2 Disclaimer				B. Right to be heard			
T 863/96	4 February 1999	3.3.2	33	B. Droit d'être entendu			
2. Teilanmeldungen				1. Einleitung			
2. Divisional applications				1. Introduction			
2. Demandes divisionnaires				1. Introduction			
T 1221/97	13 October 1998	3.4.2	34	T 685/98	21 September 1998	3.5.2	40
B. Artikel 123 (3) EPÜ				2. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung			
B. Article 123(3) EPC				2. Right to be heard in oral proceedings			
B. Article 123(3) CBE				2. Le droit d'être entendu pendant la procédure orale			
				T 253/95	17 December 1997	3.3.3	41
				T 951/97	5 December 1997	3.4.1	41

				Seite/Page					Seite/Page
3. Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung und rechtliches Gehör					2. Anwendbarkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 (1) EPÜ				
3. Non-appearance at oral proceedings and the right to be heard					2. Applicability of re-establishment of rights under Article 122(1) EPC				
3. Non-comparution à la procédure orale et droit d'être entendu					2. Applicabilité de la restitutio in integrum en vertu de l'article 122(1) CBE				
T 414/94	14 May 1998	3.4.2	42	J 21/96	6 May 1998	3.1.1	47		
4. Artikel 113 (2) EPÜ				3. Das Erfordernis der Beachtung "aller gebotenen Sorgfalt"					
4. Article 113(2) EPC				3. The requirement of "all due care"					
4. Article 113(2) CBE				3. Obligation de faire preuve de "toute la vigilance nécessaire"					
T 237/96	22 April 1998	3.4.2	43	3.1 Allgemeine Bedingungen im Zusammenhang mit dem Sorgfaltsgebot					
T 425/97	8 May 1998	3.3.2	43	3.1 General conditions relating to the obligation to exercise due care					
T 552/97	4 November 1997	3.5.2	44	3.1 Conditions générales relatives à l'obligation de faire preuve de toute la vigilance nécessaire					
C. Mündliche Verhandlung				T 686/97	12 May 1998	3.3.3	48		
C. Oral proceedings				4. Einreichung und Substantiierung des Antrags nach Artikel 122 (2) und (3) EPÜ					
C. Procédure orale				4. Filing and substantiation of the application under Article 122(2) and (3) EPC					
1. Antrag auf mündliche Verhandlung				4. Présentation et motivation de la requête au titre de l'article 122(2) et (3) CBE					
1. Request for oral proceedings				J 26/95	13 October 1998	3.1.1	49		
1. Requête tendant à recourir à la procédure orale				F. Verspätetes Vorbringen					
T 870/93	18 February 1998	3.4.1	45	F. Late submission					
2. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung				F. Moyens invoqués tardivement					
2. Preparation and conduct of oral proceedings				1. Die Relevanzprüfung im Spannungsfeld von Artikel 114 (1) und (2) EPÜ					
2. Préparation et déroulement de la procédure orale				1. Examination as to relevance in the area of conflict of Article 114(1) and (2) EPC					
2.1 Mitteilung nach Artikel 11 (2) VOBK				1. Examen de la pertinence selon les paragraphes 1 et 2 de l'article 114 CBE					
2.1 Communication under Article 11(2) RPBA				1.1 Relevanzprüfung – allgemeine Grundsätze					
2.1 Notification conformément à l'article 11(2) RPCR				1.1 Examination as to relevance – general principles					
T 97/94	15 July 1997	3.3.3	45	1.1 Généralités sur l'examen de la pertinence					
2.2 Niederschrift in der mündlichen Verhandlung				T 512/94	23 June 1998	3.3.4	49		
2.2 Taking of minutes				1.2 Relevanzprüfung und Verfahrensmißbrauch					
2.2 Rédaction du procès-verbal				1.2 Examination as to relevance and abuse of procedure					
T 528/95	25 March 1998	3.4.2	46	1.2 Examen de la pertinence et abus de procédure					
D. Fristen				1.2.1 Allgemeines					
D. Time limits				1.2.1 General issues					
D. Délais				1.2.1 Généralités					
1. Unterbrechung des Verfahrens – Regel 90 EPÜ				T 113/96	19 December 1997	3.2.4	50		
1. Interruption of proceedings – Rule 90 EPC				1.2.2 Verfahrensmißbrauch bei offenkundiger Vorbenutzung					
1. Interruption de la procédure – Règle 90 CBE				1.2.2 Procedural abuse in the case of public prior use					
1.1 Unterbrechung des Verfahrens wegen Konkurses				1.2.2 Abus de procédure en cas d'utilisation antérieure accessible au public					
1.1 Interruption of proceedings because of insolvency				T 901/95	29 October 1998	3.5.2	50		
1.1 Interruption de la procédure à cause d'une faillite									
J 26/95	13 October 1998	3.1.1	46						
E. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand									
E. Re-establishment of rights									
E. Restitutio in integrum									
1. Ausschluß von Fristen nach Artikel 122 (5) EPÜ									
1. Time limits excluded from re-establishment under Article 122(5) EPC									
1. Délais exclus de la restitutio in integrum en vertu de l'article 122(5) CBE									
T 227/97	9 October 1998	3.3.4	47						

				Seite/Page					Seite/Page
G. Beweisrecht					J. Weitere Verfahrensfragen				
G. Law of evidence					J. Other procedural questions				
G. Droit de la preuve					J. Autres questions de procédure				
1. Zulässigkeit von Beweismitteln					1. Patentregister				
1. Admissibility of evidence					1. Register of patents				
1. Recevabilité des moyens de preuve					1. Registre européen des brevets				
T 919/97	29 January 1998	3.3.1	50	1.1 Rechtsübergang					
T 543/95	10 November 1997	3.2.3	50	1.1 Transfer					
					1.1 Transfert				
2. Beweiswürdigung					J 26/95				
2. Evaluation of evidence					13 October 1998	3.1.1	56		
2. Appréciation des moyens de preuve					1.2 Aussetzung des Verfahrens				
T 833/94	20 August 1998	3.5.1	51	1.2 Suspension of proceedings					
					1.2 Suspension de la procédure				
3. Beweislast					J 7/96				
3. Burden of proof					20 January 1998	3.1.1	56		
3. Charge de la preuve					J 33/95	31 August 1998	3.1.1	56	
T 200/94	23 October 1997	3.3.1	51	2. Zustellung					
					2. Notifications				
					2. Significations				
H. Vertretung					J 27/97				
H. Representatives					26 October 1998	3.1.1	57		
H. Mandataires					VI. VERFAHREN VOR DEM EPA				
1. Bevollmächtigung eines Vertreters					VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO				
1. Authorisations for appointment of a representative					VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB				
1. Pouvoir de représentation					A. Eingangs- und Formalprüfung				
T 850/96	14 January 1998	3.2.3	52	A. Preliminary and formalities examination					
					A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme				
I. Entscheidungen der Organe des EPA					1. Einreichung von Prioritätsunterlagen				
I. Decisions of EPO departments					1. Filing of priority documents				
I. Décisions des instances de l'OEB					1. Dépôt de documents de priorité				
1. Form der Entscheidungen					J 11/95				
1. Form of decisions					27 November 1997	3.1.1	58		
1. Forme des décisions					2. Einreichung von Teilanmeldungen				
1.1 Allgemeine Fragen					2. Filing of divisional applications				
1.1 General issues					2. Dépôt de demandes divisionnaires				
1.1 Questions générales					J 29/96				
T 615/95	16 December 1997	3.3.1	53	3 September 1997	3.1.1	59			
T 225/96	3 April 1998	3.2.3	53	J 21/96	6 May 1998	3.1.1	59		
1.2 Widerspruch zwischen mündlich verkündeter und schriftlicher Entscheidung					B. Prüfungsverfahren				
1.2 Inconsistency between oral and written decisions					B. Examination procedure				
1.2 Contradiction entre les décisions orales et les décisions écrites					B. Procédure d'examen				
T 425/97	8 May 1998	3.3.2	54	1. Sachprüfung					
					1. Substantive examination of the application				
					1. Examen quant au fond de la demande				
2. Geschäfte, mit deren Wahrnehmung die Formalsachbearbeiter nicht betraut worden sind					1.1 Aufforderungen nach Artikel 96 (2) EPÜ und Regel 51 (2) EPÜ				
2. Duties not entrusted to formalities officers					1.1 Communications pursuant to Article 96(2) EPC and Rule 51(2) EPC				
2. Tâches ne relevant pas de la compétence des agents des formalités					1.1 Notifications suivant l'article 96(2) CBE et la règle 51(2) CBE				
T 161/96	3 November 1997	3.3.4	54	T 802/97					
					24 July 1998	3.4.2	60		
3. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen					1.2 Erlaß eines weiteren Bescheids im Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ				
3. Correction of errors in decisions					1.2 Issuance of a further communication under Article 113(1) EPC				
3. Rectification d'erreurs dans les décisions					1.2 Nouvelle notification au titre de l'article 113(1) CBE				
T 425/97	8 May 1998	3.3.2	55						

		Seite/Page			Seite/Page
D 9/96	9 March 1998	85	VIII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE		
D 10/97	8 December 1998	86	VIII. THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY		
D 17/97	8 December 1998	86	VIII. L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION		
D 5/97	8 December 1998	86	PCT		
2. Richtlinien für die Berufsausübung – Allgemeine Berufspflichten			1. Das EPA als ISA – Überprüfung des Widerspruchs durch eine Kammer		
2. Code of Professional Conduct – General professional obligations			1. The EPO acting as ISA – Review of protest by a board		
2. Code de conduite professionnelle – obligations professionnelles générales			1. L'OEB agissant en qualité d'ISA – Réexamen d'une réserve par une chambre		
D 16/95	29 March 1998	87	W 1/97	15 November 1997	3.3.4 88
3. Beschwerdefähigkeit von Entscheidungen in Disziplinarangelegenheiten			2. Das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt		
3. Appealability of decisions in disciplinary matters			2. The EPO as designated or elected Office		
3. Possibilité de recours contre les décisions rendues en matière disciplinaire			2. L'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu		
D 28/97	4 September 1998	88	J 19/93	15 December 1997	3.1.1 89
D 15/95	19 June 1997	88			

ANLAGE 2

ANNEX 2

ANNEXE 2

ZITIERTE ENTSCHEIDUNGEN

CITED DECISIONS

DECISIONS CITEES

Entscheidungen der Beschwerdekammer in Disziplinar-angelegenheiten

Seite/Page

Decisions of the Disciplinary Board
Décisions de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire

D 14/95	19.12.95		86
D 15/95	19.6.97	OJ EPO 1998, 297	88
D 16/95	29.3.98		87
D 9/96	9.3.98		85
D 5/97	8.12.98		86
D 10/97	8.12.98		86
D 12/97	25.6.98	OJ EPO 1999, 566	85
D 17/97	8.12.98		86
D 28/97	4.9.98		88

Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer
Decisions of the Enlarged Board of Appeal
Décisions de la Grande Chambre de recours

G 1/88	27.1.87	OJ EPO 1989, 189	61
G 2/88	11.12.89	OJ EPO 1990, 93	35
G 4/88	24.4.89	OJ EPO 1989, 480	63
G 9/91	31.3.93	OJ EPO 1993, 408	71
G 10/91	31.3.93	OJ EPO 1993, 420	66
G 4/92	29.10.93	OJ EPO 1994, 149	41, 43
G 9/92	14.7.94	OJ EPO 1994, 875	69, 70, 73
G 1/93	2.2.94	OJ EPO 1994, 541	32
G 2/93	21.12.94	OJ EPO 1995, 275	27
G 4/93	14.7.94	OJ EPO 1994, 875	70, 73
G 9/93	6.7.94	OJ EPO 1994, 891	64
G 6/95	24.7.96	OJ EPO 1996, 649	45
G 8/95	16.4.96	OJ EPO 1996, 481	55
G 3/97	21.1.99	OJ EPO 1999, 245	64
G 2/97	12.11.98	OJ EPO 1999, 123	37
G 4/97	21.1.99	OJ EPO 1999, 270	64

Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer
Decisions of the Legal Board of Appeal
Décisions de la Chambre de recours juridique

J 7/83	- 3.1.1	2.12.83	OJ EPO 1984, 211	46
J 8/87	- 3.1.1	30.11.87	OJ EPO 1989, 9	27
J 9/90	- 3.1.1	8.4.92		46
J 13/90	- 3.1.1	10.12.92	OJ EPO 1994, 456	39
J 19/93	- 3.1.1	15.12.97		89
J 11/95	- 3.1.1	27.11.97		58
J 26/95	- 3.1.1	13.10.98	OJ EPO 1999, ***	46, 49, 56
J 33/95	- 3.1.1	31.8.98		56
J 6/96	- 3.1.1	18.9.97		30
J 7/96	- 3.1.1	20.1.98	OJ EPO 1999, 443	56
J 9/96	- 3.1.1	27.11.97		57
J 20/96	- 3.1.1	28.9.98		82
J 21/96	- 3.1.1	6.05.98		47, 59
J 29/96	- 3.1.1	3.9.97	OJ EPO 1998, 581	59
J 7/97	- 3.1.1	11.12.97		39
J 27/97	- 3.1.1	26.10.98		57
J 32/97	- 3.1.1	20.7.98		57, 82
J 37/97	- 3.1.1	15.10.98		80

Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammer
Decisions of the technical boards of appeal
Décisions des chambres de recours techniques

T 4/80	- 3.3.1	7.9.81	OJ EPO 1982, 149	33
T 37/82	- 3.5.1	29.7.83	OJ EPO 1984, 71	21
T 119/82	- 3.3.1	12.12.83	OJ EPO 1984, 217	22

T 95/83	- 3.2.1	9.10.84	OJ EPO 1985, 75	78
T 26/85	- 3.5.1	20.9.88	OJ EPO 1990, 22	18, 19
T 198/84	- 3.3.1	28.2.85	OJ EPO 1985, 209	18
T 69/85	- 3.4.1	2.4.87		16
T 349/86	- 3.2.1	29.4.88	OJ EPO 1988, 345	63
T 81/87	- 3.3.2	24.1.89	OJ EPO 1990, 250	36
T 170/87	- 3.3.1	5.7.88	OJ EPO 1989, 441	22, 23
T 301/87	- 3.3.2	16.2.89	OJ EPO 1990, 335	25, 36, 66
T 73/88	- 3.3.1	7.11.89	OJ EPO 1992, 557	36
T 475/88	- 3.3.1	23.11.89		63
T 279/89	- 3.3.3	3.7.91		18, 19
T 418/89	- 3.3.2	8.1.91	OJ EPO 1993, 20	25, 26
T 495/89	- 3.3.2	9.1.91		25, 26
T 534/89	- 3.2.2	2.2.93	OJ EPO 1994, 464	50
T 89/90	- 3.5.1	27.11.90	OJ EPO 1992, 456	63
T 449/90	- 3.3.2	5.12.91		25
T 611/90	- 3.3.3	21.2.91	OJ EPO 1993, 50	75
T 666/90	- 3.3.2	28.2.94		44
T 79/91	- 3.4.2	21.2.92		28
T 384/91	- 3.4.2	27.9.94	OJ EPO 1995, 745	32
T 409/91	- 3.3.1	18.3.93	OJ EPO 1994, 653	29
T 434/92	- 3.3.3	28.11.95		22
T 649/92	- 3.3.4	2.7.96	OJ EPO 1998, 97	64
T 659/92	- 3.2.2	24.10.94	OJ EPO 1995, 519	63
T 870/92	- 3.2.5	8.8.97		63
T 296/93	- 3.3.4	28.7.94	OJ EPO 1995, 627	35, 36
T 647/93	- 3.5.2	6.4.94	OJ EPO 1995, 132	44, 78, 84
T 690/93	- 3.2.2	11.10.94		39
T 829/93	- 3.4.2	24.5.96		78
T 848/93	- 3.4.1	3.2.98		16
T 870/93	- 3.4.1	18.2.98		45
T 77/94	- 3.2.3	28.4.98		14
T 97/94	- 3.3.3	15.7.97	OJ EPO 1998, 467	45
T 200/94	- 3.3.1	23.10.97		51
T 207/94	- 3.3.4	8.4.97		36
T 270/94	- 3.3.1	22.1.98		67
T 284/94	- 3.4.1	25.11.98	OJ EPO 1999, 464	31
T 332/94	- 3.3.1	18.2.98		29
T 414/94	- 3.4.2	14.5.98		42
T 498/94	- 3.3.4	22.6.98		25
T 510/94	- 3.3.4	21.4.98		26, 49
T 512/94	- 3.3.4	23.6.98		23, 49
T 515/94	- 3.3.4	29.10.97		76
T 794/94	- 3.3.4	17.9.98		79
T 833/94	- 3.5.1	20.8.98		51, 77
T 873/94	- 3.4.1	10.7.96	OJ EPO 1997, 456	34
T 900/94	- 3.3.2	9.9.98		73
T 913/94	- 3.3.2	27.2.98		15, 22
T 921/94	- 3.3.1	30.10.98		82
T 977/94	- 3.2.1	18.12.97		76
T 3/95	- 3.2.4	24.9.97		74
T 72/95	- 3.3.5	18.3.98		22
T 112/95	- 3.2.1	19.2.98		32
T 119/95	- 3.2.1	13.1.98		80
T 142/95	- 3.2.3	4.5.98		81
T 154/95	- 3.2.1	27.1.98		67
T 172/95	- 3.3.3	5.3.98		36
T 253/95	- 3.3.3	17.12.97		41
T 301/95	- 3.2.5	27.6.97	OJ EPO 1997, 519	64
T 325/95	- 3.4.2	18.11.97		34
T 377/95	- 3.3.4	5.8.98		19
T 389/95	- 3.5.2	15.10.97		75
T 460/95	- 3.5.1	20.10.97	OJ EPO 1998, 587	72
T 528/95	- 3.4.2	25.3.98		46
T 543/95	- 3.2.3	10.11.97		50
T 563/95	- 3.3.3	12.3.98		17
T 589/95	- 3.3.3	5.11.97		21

ANLAGE 3

LEITSÄTZE der ENTSCHEIDUNGEN des Jahres 1998, die im ABI. EPA veröffentlicht wurden oder zur Veröffentlichung vorgesehen sind¹

AKTENZEICHEN: D 15/95, ABI. EPA 1998, 297
STICHWORT: Beschwerdefähigkeit von Entscheidungen in Disziplinarangelegenheiten
BESCHWERDEKAMMER: DBK
DATUM: 09.06.97

LEITSATZ:

Die das auf Grund einer Anzeige eingeleitete Verfahren abschließende Entscheidung des Disziplinarrates ist eine Entscheidung im Rechtssinn nur gegenüber dem betroffenen zugelassenen Vertreter, dem Präsidenten des *epi* und dem Präsidenten des EPA und kann auch nur von diesem Personenkreis mit der Beschwerde angefochten werden. Dem Anzeigersteller steht insoweit kein Beschwerderecht zu; eine entsprechende Beschwerde ist nicht statthaft.

AKTENZEICHEN: D 12/97, ABI. 1999, 566
STICHWORT: Begründungspflicht
BESCHWERDEKAMMER: DBK
DATUM: 25.06.98

LEITSÄTZE:

I. Die Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) sehen für Entscheidungen im Rahmen der europäischen Eignungsprüfung keine Begründungspflicht vor und verweisen insoweit auch nicht auf Regel 68 (2) EPÜ, so daß diese Bestimmung nicht anwendbar ist.

II. Eine auf Artikel 125 EPÜ gestützte Begründungspflicht für solche Entscheidungen setzt den Nachweis voraus, daß es sich dabei um einen in den Vertragsstaaten des EPÜ allgemein anerkannten Grundsatz handelt.

CASE NUMBER: G 2/97, OJ EPO 1999, 123
APPLICANT: Unilever Plc, et al
HEADWORD: Good faith
DATE: 12.11.98

HEADNOTE:

The principle of good faith does not impose any obligation on the boards of appeal to notify an appellant that an appeal fee is missing when the notice of appeal is filed so early that the appellant could react and pay the fee in time, if there is no indication – either in the notice of appeal or in any other document filed in relation to the appeal – from which it could be inferred that the appellant would, without such notification, inadvertently miss the time limit for payment of the appeal fee.

ANNEX 3

HEADNOTES to DECISIONS delivered in 1998 which have already been published in OJ EPO, or are scheduled for publication¹

CASE NUMBER: G 3/97, G4/97, OJ EPO 1999, 245, 270
APPLICANT: Genentech, Inc.
HEADWORD: Opposition on behalf of a third party/
GENENTECH
DATE: 21.01.99

HEADNOTE:

1(a): An opposition is not inadmissible purely because the person named as opponent according to Rule 55(a) EPC is acting on behalf of a third party.

1(b): Such an opposition is, however, inadmissible if the involvement of the opponent is to be regarded as circumventing the law by abuse of process.

1(c): Such a circumvention of the law arises, in particular, if:

- the opponent is acting on behalf of the patent proprietor;
- the opponent is acting on behalf of a client in the context of activities which, taken as a whole, are typically associated with professional representatives, without possessing the relevant qualifications required by Article 134 EPC.

1(d): However, a circumvention of the law by abuse of process does not arise purely because:

- a professional representative is acting in his own name on behalf of a client;
- an opponent with either a residence or principal place of business in one of the EPC contracting states is acting on behalf of a third party who does not meet this requirement.

2: In determining whether the law has been circumvented by abuse of process, the principle of the free evaluation of evidence is to be applied. The burden of proof is to be borne by the person alleging that the opposition is inadmissible. The deciding body has to be satisfied on the basis of clear and convincing evidence that the law has been circumvented by abuse of process.

3: The admissibility of an opposition on grounds relating to the identity of an opponent may be challenged during the course of the appeal, even if no such challenge had been raised before the opposition division.

¹ Diese Leitsätze erscheinen in der Anlage 3 nur in der Verfahrenssprache.

¹ These headnotes are published in Annex 3 in the language of the proceedings only.

¹ Ces sommaires ne sont publiés dans l'Annexe 3 que dans la langue de la procédure.

CASE NUMBER: J 26/95, OJ EPO 1999, ***
APPLICANT: VPL Research, Inc.
HEADWORD: Bankruptcy
BOARD OF APPEAL: 3.1.1
DATE: 13.10.98

HEADNOTE:

I. Assessing whether there are documents satisfying the European Patent Office that a transfer has taken place in accordance with Rule 20(1) and (3) EPC and making the entry in the register is the responsibility of the relevant department of first instance. Accordingly, in appeal proceedings, substitution of another party for the original applicant is possible only once the relevant department of first instance has made the entry or where there is clear-cut evidence of a transfer (point 2).

II. In the absence of specific circumstances having been shown in the case under consideration, proceedings against the applicant under Chapter 11 "Reorganization" of Title 11 – Bankruptcy – of the United States Code do not interrupt proceedings before the European Patent Office within the meaning of Rule 90(1)(b) EPC (point 4.4).

III. Where time limits expiring independently of one another have been missed by the applicant, each resulting in the application being deemed withdrawn, a request for re-establishment has to be filed in respect of each unobserved time limit. In accordance with Article 122(3), second sentence, EPC, a fee for re-establishment has to be paid in respect of each request. It is irrelevant whether the requests for re-establishment are filed in the same letter or in different letters and whether they are based on the same or different grounds (point 5.2).

CASE NUMBER: J 7/96, OJ EPO 1999, 443
HEADWORD: Suspension of proceedings
BOARD OF APPEAL: 3.1.1
DATE: 20.01.98
APPLICATION NO: 91915912.9

HEADNOTE:

A decision of the examining division to grant a European patent (Article 97(2) EPC) does not take effect on the date the decision-making process following written proceedings before that division is completed but on the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant (Article 97(4) EPC). In the interim period, proceedings for grant are still pending before the EPO and a request for suspension of proceedings under Rule 13 EPC is admissible.

CASE NUMBER: J 29/96, OJ EPO 1998, 581
HEADWORD: Divisional application
BOARD OF APPEAL: 3.1.1
DATE: 03.09.97

HEADNOTE:

Where consent has been given to the text of an earlier application pursuant to Rule 51(4) EPC, then withdrawal of this consent for the sole purpose of filing a divisional application is not effective to re-open the period in which a divisional application can be filed.

CASE NUMBER: T 649/92, OJ EPO 1998, 97
APPLICANT: Genentech, Inc.
OPPONENT: – Naohito Oohashi – Delta Biotech. Ltd. – Riatal GmbH
HEADWORD: DNA for HSA
BOARD OF APPEAL: 3.3.4
DATE: 02.07.96
APPLICATION NO: 82304478.9

HEADNOTE:

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

1. Is a respondent patentee entitled to challenge the admissibility of an opposition on grounds relating to the identity of an appellant opponent during the course of the appeal, where no such challenge to admissibility had been raised before the opposition division?
2. If the answer to Question 1 depends on the particular circumstances, what are the legal principles governing the circumstances that the board of appeal should take into account in assessing whether a challenge to the admissibility of the opposition is allowable at the appeal stage?
3. If the answer to Question 1 can be yes, how is the requirement of Article 99(1) EPC to the effect that any person may give notice of opposition to the European patent to be interpreted, and in particular should it be interpreted to the effect that anybody may give notice of opposition in his own name, but not in the name of a nominal opponent, that is an opponent who merely lends his name for the proceedings while allowing the proceedings to be controlled by another?
4. If the answer to Question 3 means that Article 99 EPC precludes a nominal opponent, in what circumstances, if any, can a suspected nominal opponent be required to provide evidence to establish that the opposition is genuinely his own, and what evidence can such a suspected nominal opponent be required to give to prove that he is a genuine opponent?
5. If the answers to the above questions involve a restriction on the right to challenge admissibility, is such restrictive view to be applied immediately in all pending proceedings?

N° DU RECOURS : T 97/94, JO OEB 1998, 467
DEMANDEUR : Ceca S.A.
OPPOSANT : - Bayer AG - Grace GmbH
MOT-CLE : Calendrier de procédure
CHAMBRE DE RECOURS : 3.3.3
DATE : 15.07.97
N° DE LA DEMANDE : 86402042.5

SOMMAIRE :

I. Si selon la décision G 6/95 la règle 71bis(1) CBE est pour les chambres de recours facultative dans son application en ce sens qu'elle laisse à celles-ci toute latitude pour la préparation de la procédure orale, elle demeure en revanche pour les parties contraignante dans son exécution. Ainsi, lorsqu'une chambre de recours décide d'adresser aux parties une notification au titre de la règle 71bis(1) CBE, celles-ci sont tenues d'en respecter la teneur, en particulier en ce qui concerne la date limite de réponse (point 3.5.1).

II. En cas de changement de mandataire à un stade tardif de la procédure ne résultant pas d'un cas de force majeure, le nouveau représentant est tenu de poursuivre la procédure en l'état où elle se trouvait au moment où il a assumé la succession de son prédécesseur. En tout état de cause, ce changement ne peut être l'occasion pour une partie, dans la présente affaire une intimée/opposante, de recourir à une nouvelle stratégie de défense basée sur une audition de témoins imprévisible au vu des arguments présentés et des requêtes formulées antérieurement (point 3.5.3).

III. Dans le cas d'une objection d'utilisation antérieure accessible au public, le critère de l'appréciation de la probabilité, sur lequel les chambres de recours fondent habituellement leur conviction, est à interpréter selon des normes plus sévères atteignant pratiquement la conviction absolue, autrement dit la certitude allant au-delà de tout doute raisonnable (point 5.1).

CASE NUMBER: T 284/94, OJ EPO 1999, 464
APPLICANT: Pitney Bowes Inc.
OPPONENT: Neopost Ltd.
HEADWORD: Thermal printing mechanism
BOARD OF APPEAL: 3.4.1
DATE: 25.11.98
APPLICATION NO: 85110444.8

HEADNOTE:

I. An amendment of a claim by the introduction of a technical feature taken in isolation from the description of a specific embodiment is not allowable under Article 123(2) EPC if it is not clear beyond any doubt for a skilled reader from the application documents as filed that the subject-matter of the claim thus amended provides a complete solution to a technical problem unambiguously recognisable from the application.

II. Nor is an amendment allowable under Article 123(2) EPC which replaces a disclosed specific feature either by its function or by a more general term and thus incorporates undisclosed equivalents into the content of the application as filed.

N° DU RECOURS : T 460/95, JO OEB 1998, 587
DEMANDEUR : Somab S.A.
OPPOSANT : - I Gildemeister AG - II Heidehain GmbH - III Fanuc Ltd.
MOT-CLE : Acte de recours
CHAMBRE DE RECOURS : 3.5.1
DATE : 20.10.97
N° DE LA DEMANDE : 88901423.9

SOMMAIRE :

Un acte de recours au sens de la règle 64 du règlement d'exécution de la CBE qui ne contient pas une déclaration explicite et univoque d'une volonté ferme d'attaquer une décision susceptible de recours est irrecevable.

CASE NUMBER: T 939/95, OJ EPO 1998, 481
APPLICANT: NCR International
HEADWORD: Time limit for rectification
BOARD OF APPEAL: 3.5.1
DATE: 23.01.98
APPLICATION NO: 90310596.3

HEADNOTE:

Under Article 109(2) EPC a file must be remitted to the boards of appeal without delay and without comments as to its merits if the decision under appeal is not rectified within one month of receipt of the statement of grounds for the appeal. Therefore, if further separate issues - such as reimbursement of the appeal fee - arise out of the appeal, the instance in charge of the case is obliged under Article 109(2) EPC to take a separate decision on rectification before the end of the one-month time period, as soon as it realises that a decision on any further issue cannot be taken within that period.

CASE NUMBER: T 161/96, OJ EPO 1999, 331
APPLICANT: Mallinckrodt Group Inc.
OPPONENT: - Novo Nordisk A/S - Pharmacia & Upjohn AB - Genentech, Inc.
HEADWORD: Underpayment of opposition fee/NOVO NORDISK
BOARD OF APPEAL: 3.3.4
DATE: 03.11.97
APPLICATION NO: 87307406.6

HEADNOTE:

I. The requirements in connection with the principle of good faith to be observed by the EPO are the same vis-à-vis all parties involved in proceedings before the EPO, be they applicants, patent proprietors or opponents.
 II. In case it is assumed that even an underpayment of the opposition fee, which is solely due to a deficiency within the area of responsibility of the opponent concerned, may give rise to an obligation by the EPO to warn the opponent of the impending loss of rights, the requirements for the very existence of such an obligation imply that (i) the formalities officer of the opposition division receives a payment sheet, indicating said underpayment, from the cash and accounts department within the opposition period, that (ii) the payment of the lacking amount by the opponent on his own initiative before the end of the opposition period must objectively be excluded, and that (iii) the opponent can still pay the lacking amount within the opposition period.

CASE NUMBER: T 990/96, OJ EPO 1998, 489
APPLICANT: Novartis AG
HEADWORD: Erythro-compounds
BOARD OF APPEAL: 3.3.1
DATE: 12.02.98
APPLICATION NO: 93106005.7

HEADNOTE:

I. It is common practice for a person skilled in the art of preparative organic chemistry to (further) purify a compound obtained in a particular chemical manufacturing process according to the prevailing needs and requirements. Since, as a rule, conventional methods for the purification of low molecular organic compounds are within his common general knowledge, a document disclosing a low molecular chemical compound and its manufacture makes normally available this compound to the public in the sense of Article 54 EPC in all desired grades of purity (No. 7 of the reasons for the decision).
 II. If a party alleges that this general rule would not be applicable in a particular case, then the burden of proving the existence of such an exceptional situation, eg of a situation where all prior attempts to achieve a particular degree of purity by conventional purification processes have failed, lies with the party who alleges such a situation (No. 8 of the reasons for the decision).

CASE NUMBER: T 1054/96, OJ EPO 1998, 511
APPLICANT: Novartis AG
HEADWORD: Transgenic plant
BOARD OF APPEAL: 3.3.4
DATE: 13.10.97
APPLICATION NO: 91810144.5

HEADNOTE:

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

1. To what extent should the instances of the EPO examine an application in respect of whether the claims are allowable in view of the provision of Article 53(b) EPC that patents shall not be granted in respect of plant varieties or essentially biological processes for the production of plants, which provision does not apply to microbiological processes or the products thereof, and how should a claim be interpreted for this purpose?
2. Does a claim which relates to plants but wherein specific plant varieties are not individually claimed ipso facto avoid the prohibition on patenting in Article 53(b) EPC even though it embraces plant varieties?
3. Should the provisions of Article 64(2) EPC be taken into account when considering what claims are allowable?
4. Does a plant variety, in which each individual plant of that variety contains at least one specific gene introduced into an ancestral plant by recombinant gene technology, fall outside the provision of Article 53(b) EPC that patents shall not be granted in respect of plant varieties or essentially biological processes for the production of plants, which provision does not apply to microbiological processes or the products thereof?

CASE NUMBER: T 227/97, OJ EPO 1999, 495
APPLICANT: Lindahl, Gunnar
HEADWORD: Protein Rib/LINDAHL
BOARD OF APPEAL: 3.3.4
DATE: 09.10.98
APPLICATION NO: 94911348.4

HEADNOTE:

The provisions of Article 122 EPC are applicable to the time limit set by Rule 28(2)(a) EPC and that set by PCT Rule 1bis.4.

CASE NUMBER: T 315/97, OJ EPO 1999, 554
APPLICANT: Minnesota Mining and Manufacturing Company
OPPONENT: Nippon Carbide Industries Co., Ltd.
BOARD OF APPEAL: 3.4.2
DATE: 17.12.98
APPLICATION NO: 86308961.1

HEADNOTE:

The following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal:
 Must an amended claim which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if he had not appealed – eg by deleting a limiting feature of the claim – be rejected?

CASE NUMBER: T 450/97, OJ EPO 1999, 67
APPLICANT: The Procter & Gamble Company
OPPONENT: – 1/Appellant: Henkel KGaA – 3/Appellant: L'Oréal – 2/Other party: Unilever PLC
HEADWORD: Shampoo composition
BOARD OF APPEAL: 3.3.2
DATE: 05.02.98
APPLICATION NO: 85308142.0

HEADNOTE:

- I. The mere addition of a reference to prior art does not contravene Article 123(2) EPC (following T 11/82, T 51/87).
- II. After limitation of the claims, even at the opposition stage, a document which subsequently proves not only to be the closest state of the art, but also to be essential for understanding the invention within the meaning of Rule 27(1)(b), should be indicated in the amended description (see point 4 of the reasons).

CASE NUMBER: T 951/97, OJ EPO 1998, 440
APPLICANT: Casio Computer Co.
HEADWORD: Right to be heard
BOARD OF APPEAL: TBA 3.4.1
DATE: 05.12.97
APPLICATION NO: 93103140.5

HEADNOTE:

The subject of the proceedings is changed within the meaning of Rule 71a(1) and (2), inter alia where the examining division itself introduces a new document, which is pertinent new material, into the proceedings for the first time during oral proceedings convened following a Rule 71a notification.

CASE NUMBER: T 1173/97, OJ EPO 1999, ***
APPLICANT: International Business Machines Corporation
HEADWORD: Computer program product/IBM
BOARD OF APPEAL: 3.5.1
DATE: 01.07.98
APPLICATION NO: 91107112.4

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)".

CASE NUMBER: T 685/98, OJ EPO 1999, 346
APPLICANT: GPT Limited
HEADWORD: Clock synchronisation
BOARD OF APPEAL: 3.5.2
DATE: 21.09.98
APPLICATION NO: 95938496.7

HEADNOTE:

I. The phrase "fails to reply in due time to any invitation under ... paragraph 2" in Article 96(3) EPC has to be construed in the light of the purpose of the invitation pursuant to Article 96(2) EPC and Rule 51(2) EPC, which is to afford the applicant an opportunity to exercise his right to present comments in accordance with Article 113(1) EPC. Hence a letter from the applicant which neither exercises nor waives that right is not a reply for the purposes of Article 96(3) (reasons 3.2 and 3.3).

II. Where no reply other than such a letter has been received, a purported refusal pursuant to Article 97(1) EPC is ultra vires – and hence voidable ab initio – since Article 97(1) expressly precludes refusal "where a different sanction is provided for by this Convention", the sanction provided under Article 96(3) for failure to reply being "the application shall be deemed to be withdrawn" (reasons 5.1).

III. In particular, where an applicant's letter of reply to a first Rule 51(2) communication contains only a procedural request devoid of any substantive implications (here a request for a replacement communication detailing the legal basis under the EPC rather than the PCT of the objections raised in the communication, and a request that a new time limit be set for reply) the examining division has no power to refuse the application under Article 97(1) EPC (reasons 4.3 and 4.5).

IV. In unclear cases there can be no presumption that an applicant has waived his right to be heard under Article 113(1) EPC. Hence a refusal decision pursuant to Article 97(1) EPC (here purported refusal decision by reason of it being ultra vires) based on such a presumption and taken before expiry of the term originally set for reply to a communication contravenes Article 113(1) and thus involves a substantial procedural violation (reasons 3.3, 4.6, 4.8 and 5.3).

V. Where a fundamental procedural right has manifestly been violated in a refusal pursuant to Article 97(1) EPC, or in the foregoing examination procedure, a further substantial procedural violation occurs if the examining division fails to grant interlocutory revision on appeal (following T 647/93, OJ EPO 1995, 132) since such a right must be safeguarded irrespective of the substantive merits of the case (reasons 6.2).

CASE NUMBER: W 1/97, OJ EPO 1999, 33
APPLICANT: Promega Corporation
HEADWORD: Tandem repeat loci
BOARD OF APPEAL: 3.3.4
DATE: 15.11.97
APPLICATION NO: CT/US95/12608

HEADNOTE:

An invitation of the International Searching Authority to pay additional fees must identify the separate inventions and indicate the amount to be paid. The search report has to cover those separate inventions identified in the invitation for which additional fees have been paid. The PCT does not give a legal basis for successive invitations to pay additional search fees.

ANLAGE 4**Vorlagen an die Große Beschwerdekammer¹**

I. Conformément à l'article 112(1) a) CBE, la Chambre de recours juridique a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **J 3/95** du 28 février 1997, la question de droit suivante :

1. Dans le cadre de la Convention sur le brevet européen, quelles suites administratives ou juridictionnelles convient-il de réserver aux requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et qui tendent à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours ?

2. Convient-il, le cas échéant, d'en prescrire l'inscription sur le Registre européen des brevets ?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 1/97**.

II. In decision **T 1054/96** dated 13.10.1997, Technical Board of Appeal 3.3.4 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

1. To what extent should the instances of the EPO examine an application in respect of whether the claims are allowable in view of the provision of Article 53(b) EPC that patents shall not be granted in respect of plant varieties for the production of plants, which provision does not apply to microbiological processes or the products thereof, and how should a claim be interpreted for this purpose?

2. Does a claim which relates to plants but wherein specific plant varieties are not individually claimed ipso facto avoid the prohibition on patenting in Article 53(b) EPC even though it embraces plant varieties?

3. Should the provisions of Article 64(2) EPC be taken into account when considering what claims are allowable?

4. Does a plant variety, in which each individual plant of that variety contains at least one specific gene introduced into an ancestral plant by recombinant gene technology, fall outside the provision of Article 53(b) EPC that patents shall not be granted in respect of plant varieties or essentially biological processes for the production of plants, which provision does not apply to microbiological processes or the products thereof?

The case is pending under Ref. No. **G 1/98**.

III. On 29 July 1998, in accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the European Patent Office referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in order to ensure uniform application of the law:

1.(a) Does the requirement of the "same invention" in Article 87(1) EPC mean that the extent of the right to priority derivable from a priority application for a later application is determined by, and at the same time limited to, what is at least implicitly disclosed in the priority application?

ANNEX 4**Referrals to the Enlarged Board of Appeal¹**

1.(b) Or can a lesser degree of correspondence between the priority application and the subject-matter claimed in the later application be sufficient in this respect and still justify a right to priority?

2. If question 1(b) is answered in the affirmative, what are the criteria to be applied in assessing whether the claim in the later application is in respect of the same invention as is in the priority application?

3. In particular, where features not disclosed, even implicitly, in the priority application have been added in the relevant claim of the later application, or where features defined in broader terms in the priority application have been more specifically or more narrowly defined in the later application, can a right to priority nevertheless be derived from the priority application and, if so, what are the criteria which must be met to justify the priority in such cases?

The case is pending under Ref. No. **G 2/98**.

IV. In decision **T 377/95** dated 5 August 1998, Technical Board of Appeal 3.3.4 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

For the purposes of Article 55(1) EPC, in the case where a priority is recognised for a European patent application, is the time period of six months "preceding the filing of the European patent application" to be calculated from the date of filing of the priority application (the priority date) or from the date of the actual filing of the European patent application?

The case is pending under Ref. No. **G 3/98**.

V. On 5 October 1998, in accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the European Patent Office referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in order to ensure uniform application of the law:

1.(a) Is the designation of a contracting state party to the EPC in a European patent application of no legal effect and deemed never to have taken place if the relevant designation fee has not been paid within the applicable time limit?

(b) If the answer to (a) is in the affirmative, does the fact that no designation fees are paid at all mean that the application loses its date of filing?

(c) If the answer to (a) is in the affirmative, does the fact that a designation fee in respect of a particular contracting state is not paid mean that the application never had the effect provided for in Article 66 EPC in that state?

¹ Die Vorlagen an die Große Beschwerdekammer erscheinen in der Anlage 4 nur in der Verfahrenssprache.

¹ The referrals to the Enlarged Board of Appeal are published in Annex 4 in the language of proceedings only.

¹ Les questions soumises à la Grande Chambre de recours ne sont publiées que dans la langue de la procédure.

(d) If the answer to (a) is in the affirmative, which states can be designated in a divisional application filed before expiry of the time limit for paying the designation fees in the parent application, and what is the effect on the divisional application if subsequently no designation fees are paid at all in the parent application?

2. If the answer to question 1.(a) is negative, as from what date does the deemed withdrawal of the designation of a contracting state provided for in Article 91(4) EPC take effect?

The case is pending under Ref. No. **G 4/98**.

VI. In decision **T 315/97** dated 17 December 1998, Technical Board of Appeal 3.4.2 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

Must an amended claim which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if he had not appealed – eg by deleting a limiting feature of the claim – be rejected?

The case is pending under Ref. No. **G 1/99**.

VII. Die Technische Beschwerdekammer 3.2.4 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Entscheidung **T 535/95** vom 12. April 1999 folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Wenn einer europäischen Patentanmeldung eine Priorität zuerkannt wird, ist dann für die Zwecke des Artikels 55 (1) EPÜ die Frist von sechs Monaten "vor Einreichung der europäischen Patentanmeldung" vom Tag der Einreichung der prioritätsbegründenden Anmeldung (Prioritätstag) oder vom tatsächlichen Einreichungstag der europäischen Patentanmeldung an zu berechnen?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 2/99** anhängig.

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

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 under Ref. No. **G 3/99**.

**DIE RECHTSPRECHUNG DER
BESCHWERDEKAMMERN
UND DER GROSSEN
BESCHWERDEKAMMER
DES EPA IM JAHR 1998**
Inhaltsverzeichnis 1
VORWORT des Vizepräsidenten 1
TEIL I 2
**TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM
JAHR 1998 2**
1. Einleitung 2
2. Geschäftslage 2
**2.1 Eingegangene Beschwerden und sonstige
Verfahren vor den Beschwerdekammern 2**
2.1.1 Große Beschwerdekammer 2
2.1.2 Juristische Beschwerdekammer 3
2.1.3 Technische Beschwerdekammern 3
2.1.4 Widerspruchsverfahren 3
2.1.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung 4
2.2 Erledigungen 4
2.2.1 Große Beschwerdekammer 4
2.2.2 Juristische Beschwerdekammer 4
2.2.3 Technische Beschwerdekammern 4
2.2.4 Widerspruchsverfahren 5
2.2.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung 5
2.3 Anhängige Verfahren 5
2.3.1 Große Beschwerdekammer 5
**2.3.2 Juristische und Technische
Beschwerdekammern 5**
**2.3.3 Beschwerdekammer in
Disziplinarangelegenheiten 6**
2.4 Verfahrensdauer 6
**2.5 Verteilung der Beschwerden und
mündlichen Verhandlungen nach der
Verfahrenssprache 6**
**2.6 Beteiligung des Präsidenten des EPA im
Beschwerdeverfahren 6**
**2.7 Stellungnahmen Dritter in Verfahren vor
der Großen Beschwerdekammer 7**
**3. Allgemeine Entwicklungen in der
Generaldirektion 3 7**
4. Personalstand und Geschäftsverteilung 7
**5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmel-
dern und zugelassenen Vertretern 7**
**6. Information über die Rechtsprechung der
Beschwerdekammern 8**
**6.1 Veröffentlichung von Entscheidungen im
Internet 8**
**6.2 Veröffentlichung von Entscheidungen im
Amtsblatt 9**
6.3 Rechtsprechungsdaten auf CD-ROM 9
6.4 Volltext-Datenbank PALDAS 9
6.5 Ergänzende Publikationen der GD 3 10
TEIL II 11
**DIE RECHTSPRECHUNG DER
BESCHWERDEKAMMERN UND DER
GROSSEN BESCHWERDEKAMMER
DES EPA IM JAHR 1998**
I. PATENTIERBARKEIT 11
A. Patentfähige Erfindungen 11
1. Technischer Charakter der Erfindung 11
**1.1 Programmprodukte für
Datenverarbeitungsanlagen 11**
**B. Ausnahmen von der
Patentierbarkeit 12**
**1. Patentierbarkeit von Pflanzen und
Pflanzensorten 12**
**BOARD OF APPEAL AND
ENLARGED BOARD OF
APPEAL CASE LAW 1998**
Contents 1
FOREWORD by the Vice-President 1
PART I 2
BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 1998 2
1. Introduction 2
2. Volume of work 2
**2.1 Appeals filed and other proceedings
before the boards 2**
2.1.1 Enlarged Board of Appeal 2
2.1.2 Legal Board of Appeal 3
2.1.3 Technical boards of appeal 3
2.1.4 Protests 3
**2.1.5 Disciplinary matters and European
qualifying examination (EQE) 4**
2.2 Appeals settled 4
2.2.1 Enlarged Board of Appeal 4
2.2.2 Legal Board of Appeal 4
2.2.3 Technical boards of appeal 4
2.2.4 Protests 5
2.2.5 Disciplinary matters and the EQE 5
2.3 Appeals pending 5
2.3.1 Enlarged Board of Appeal 5
2.3.2 Legal and technical boards of appeal 5
2.3.3 Disciplinary Board of Appeal 6
2.4 Length of proceedings 6
**2.5 Breakdown of appeals and oral
proceedings by language 6**
**2.6 Involvement of the President of the EPO
in appeal proceedings 6**
**2.7 Statements by third parties in proceedings
before the Enlarged Board 7**
3. Developments in Directorate-General 3 7
**4. Number of staff and distribution of
responsibilities 7**
**5. Contacts with national courts, applicants
and professional representatives 7**
6. Information on board of appeal case law 8
6.1 Publication of decisions in the Internet 8
**6.2 Publication of decisions in the Official
Journal 9**
6.3 Case law data on CD-ROM 9
6.4 PALDAS full-text database 9
6.5 Further publications by DG 3 10
PART II 11
**BOARD OF APPEAL AND ENLARGED
BOARD OF APPEAL CASE LAW 1998**
I. PATENTABILITY 11
A. Patentable inventions 11
1. Technical nature of invention 11
1.1 Computer program products 11
B. Exceptions to patentability 12
1. Patentability of plants and plant varieties 12
**LA JURISPRUDENCE DES
CHAMBRES DE RECOURS ET
DE LA GRANDE CHAMBRE DE
RECOURS EN 1998**
Table des matières 1
AVANT-PROPOS du Vice-Président 1
PREMIERE PARTIE 2
**ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS
EN 1998 2**
1. Introduction 2
2. Situation d'ensemble 2
**2.1 Recours formés et autres procédures
engagées devant les chambres de recours 2**
2.1.1 Grande Chambre de recours 2
2.1.2 Chambre de recours juridique 3
2.1.3 Chambres de recours techniques 3
2.1.4 Procédures de réserve 3
**2.1.5 Affaires disciplinaires et examen de
qualification 4**
2.2 Affaires réglées 4
2.2.1 Grande Chambre de recours 4
2.2.2 Chambre de recours juridique 4
2.2.3 Chambres de recours techniques 4
2.2.4 Procédures de réserve 5
**2.2.5 Affaires disciplinaires et examen de
qualification 5**
2.3 Procédures en instance 5
2.3.1 Grande Chambre de recours 5
**2.3.2 Chambres de recours juridique et
techniques 5**
**2.3.3 Chambre de recours statuant en matière
disciplinaire 6**
2.4 Durée des procédures 6
**2.5 Répartition des recours et des procédures
orales selon la langue de la procédure 6**
**2.6 Observations présentées par le Président
de l'OEB lors de procédures de recours 6**
**2.7 Observations présentées par des tiers
dans le cadre de procédures devant la
Grande Chambre de recours 7**
**3. Evolution générale au sein de la Direction
générale 3 7**
4. Effectifs et répartition des affaires 7
**5. Contacts avec les juridictions nationales,
les demandeurs et les mandataires agréés 7**
**6. Informations relatives à la jurisprudence
des chambres de recours 8**
6.1 Publication des décisions dans l'internet 8
**6.2 Publication des décisions au Journal
officiel 9**
**6.3 Données sur CD-ROM relatives à la
jurisprudence 9**
**6.4 Banque de données en texte intégral
PALDAS 9**
6.5 Publications complémentaires de la DG 3 10
DEUXIEME PARTIE 11
**JURISPRUDENCE DES CHAMBRES
DE RECOURS ET DE LA GRANDE
CHAMBRE DE RECOURS EN 1998**
I. BREVETABILITE 11
A. Inventions brevetables 11
1. Nature technique de l'invention 11
1.1 Produits logiciels 11
B. Exceptions à la brevetabilité 12
**1. Brevetabilité des plantes et des variétés
végétales 12**

C. Neuheit	13	C. Novelty	13	C. Nouveauté	13
1. Stand der Technik	13	1. State of the art	13	1. Etat de la technique	13
1.1 Zugänglichmachung	13	1.1 Availability to the public	13	1.1 Accessibilité au public	13
1.1.1 Begriff des Zugänglichmachens	13	1.1.1 The notion of "making available"	13	1.1.1 Notion d'accessibilité	13
2. Beurteilung der Neuheit	14	2. Assessing novelty	14	2. Appréciation de la nouveauté	14
2.1 Der Erfindung als solcher entsprechende Offenbarung	14	2.1 Disclosure corresponding to the invention as such	14	2.1 Divulgation correspondant à l'invention telle quelle	14
3. Neuheit der Verwendung	15	3. Novelty of use	15	3. Nouveauté de l'utilisation	15
3.1 Zweite (weitere) medizinische Verwendung	15	3.1 Second (further) medical use	15	3.1 Deuxième (autre) application médicale	15
3.2 Verwendung von Verfahren	16	3.2 Use of process	16	3.2 Utilisation d'un procédé	16
4. Chemische Erfindungen	16	4. Chemical inventions	16	4. Inventions dans le domaine de la chimie	16
4.1 Neuheit chemischer Verbindungen	16	4.1 Novelty of chemical compounds	16	4.1 Nouveauté des compositions chimiques	16
4.2 Auswahl eines Teilbereichs	17	4.2 Selection of sub-ranges	17	4.2 Sélection d'une partie d'un domaine	17
5. Unschädliche Offenbarungen	19	5. Non-prejudicial disclosures	19	5. Divulgations non opposables	19
5.1 Ereignisse vor dem Prioritätstag	19	5.1 Events prior to priority date	19	5.1 Evénements survenus avant la date de priorité	19
D. Erfindersische Tätigkeit	20	D. Inventive step	20	D. Activité inventive	20
1. Nächstliegender Stand der Technik – Wahl des nächstkommenen Ausgangspunktes	20	1. Determination of closest prior art – choice of the closest starting point	20	1. Etat de la technique le plus proche – Sélection du point de départ le plus proche	20
2. Nachweis erfindersischer Tätigkeit	20	2. Assessment of inventive step	20	2. Preuve de l'existence d'une activité inventive	20
2.1 Kombinationserfindungen	20	2.1 Combination inventions	20	2.1 Inventions de combinaison	20
2.2 Berücksichtigung von Merkmalen	21	2.2 Consideration of features	21	2.2 Prise en considération de caractéristiques	21
2.3 Disclaimer	21	2.3 Disclaimer	21	2.3 Disclaimer	21
2.4 Beurteilung der erfindersischen Tätigkeit im medizinischen Bereich	22	2.4 Assessment of inventive step in the medical field	22	2.4 Appréciation de l'activité inventive dans le domaine médical	22
2.5 Beispiele für die Verneinung der erfindersischen Tätigkeit – technisch nicht relevante Änderungen	22	2.5 Examples of the denial of inventive step – Non-functional modifications	22	2.5 Exemples de négation de l'existence d'une activité inventive – Modifications non fonctionnelles	22
II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG	23	II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION	23	II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET	23
A. Ausreichende Offenbarung	23	A. Sufficiency of disclosure	23	A. Caractère suffisant ou non de l'exposé	23
1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebende Teile der Anmeldung	23	1. Parts of the application relevant for assessing sufficiency of disclosure	23	1. Parties de la demande pertinentes pour l'appréciation du caractère suffisant ou non de l'exposé	23
2. Deutliche und vollständige Offenbarung	24	2. Clarity and completeness of disclosure	24	2. Exposé clair et complet de l'invention	24
3. Biotechnologie	24	3. Biotechnology	24	3. Biotechnologie	24
3.1 Deutliche und vollständige Offenbarung	24	3.1 Clarity and completeness of disclosure	24	3.1 Exposé clair et complet de l'invention	24
3.2 Hinterlegung biologischen Materials	25	3.2 Deposit of living material	25	3.2 Dépôt de matière vivante	25
3.2.1 Materielle rechtliche Fragen	25	3.2.1 Substantive questions	25	3.2.1 Questions de fond	25
3.2.2 Verfahrensrechtliche Fragen	27	3.2.2 Procedural questions	27	3.2.2 Questions de procédure	27
B. Patentansprüche	28	B. Claims	28	B. Revendications	28
1. Deutlichkeit	28	1. Clarity	28	1. Clarté	28
1.1 Fassung der Ansprüche	28	1.1 Text of the claims	28	1.1 Texte des revendications	28
1.1.1 Anspruchskategorien	28	1.1.1 Categories of claim	28	1.1.1 Catégories de revendications	28
2. Knappheit	28	2. Conciseness	28	2. Concision	28
2.1 Unabhängige Ansprüche	28	2.1 Independent claims	28	2.1 Revendications indépendantes	28
3. Stützung durch die Beschreibung	29	3. Claims supported by the description	29	3. Fondement des revendications sur la description	29
4. Auslegung der Ansprüche	29	4. Interpretation of claims	29	4. Interprétation des revendications	29
5. Zweiteilige Form der Ansprüche	29	5. Two-part form of the claims	29	5. Formulation en deux parties des revendications	29
6. Anspruchsgebühren	30	6. Claims fees	30	6. Taxes de revendication	30
C. Einheitlichkeit der Erfindung	30	C. Unity of invention	30	C. Unité de l'invention	30
1. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchegebühren	30	1. Plurality of inventions and a further search fee	30	1. Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche	30
III. ÄNDERUNGEN	31	III. AMENDMENTS	31	III. MODIFICATIONS	31
A. Artikel 123 (2) EPÜ	31	A. Article 123(2) EPC	31	A. Article 123(2) CBE	31
1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung	31	1. Content of the application as originally filed	31	1. Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée	31
1.1 Allgemeines	31	1.1 General issues	31	1.1 Généralités	31
1.2 Technischer Beitrag des hinzugefügten Merkmals	32	1.2 Technical contribution of added feature	32	1.2 Apport d'une contribution technique de la caractéristique ajoutée	32
1.3 Fehler in der Offenbarung	32	1.3 Errors in the disclosure	32	1.3 Erreur dans l'exposé de l'invention	32
1.4 Nachreichen von Angaben	33	1.4 Subsequent addition of details	33	1.4 Ajout d'informations	33
1.4.1 Änderungen bei der Darstellung des Stands der Technik	33	1.4.1 Amendments in the description of the prior art	33	1.4.1 Modifications dans la présentation de l'état de la technique	33
1.4.2 Disclaimer	33	1.4.2 Disclaimer	33	1.4.2 Disclaimer	33
2. Teilanmeldungen	34	2. Divisional applications	34	2. Demandes divisionnaires	34

B. Artikel 123 (3) EPÜ	34	B. Article 123(3) EPC	34	B. Article 123(3) CBE	34
IV. PRIORITÄT	35	IV. PRIORITY	35	IV. PRIORITE	35
1. Identität der Erfindung	35	1. Identity of invention	35	1. Identité de l'invention	35
1.1 Nacharbeitbare Offenbarung im Prioritätsdokument	35	1.1. Enabling disclosure in the priority document	35	1.1. Divulgarion dans le document de priorité permettant la reproduction de l'invention	35
1.2 "Wesentliche" Merkmale	36	1.2 "Essential" features	36	1.2 Caractéristiques "essentielles"	36
V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DAS VERFAHREN VOR DEM EPA	37	V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS	37	V. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE	37
A. Grundsatz des Vertrauens- schutzes	37	A. The principle of the protection of legitimate expectations	37	A. Le principe de la protection de la confiance légitime	37
1. Einleitung	37	1. General issues	37	1. Généralités	37
2. Pflicht zur Aufklärung bei leicht behebbaren Mängeln	37	2. Obligation to draw attention to easily remediable deficiencies	37	2. Obligation d'avertir le demandeur d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié	37
B. Rechtliches Gehör	40	B. Right to be heard	40	B. Droit d'être entendu	40
1. Einleitung	40	1. Introduction	40	1. Introduction	40
2. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung	41	2. Right to be heard in oral proceedings	41	2. Le droit d'être entendu pendant la procédure orale	41
3. Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung und rechtliches Gehör	42	3. Non-appearance at oral proceedings and the right to be heard	42	3. Non-comparution à la procédure orale et droit d'être entendu	42
4. Artikel 113 (2) EPÜ	43	4. Article 113(2) EPC	43	4. Article 113(2) CBE	43
C. Mündliche Verhandlung	45	C. Oral proceedings	45	C. Procédure orale	45
1. Antrag auf mündliche Verhandlung	45	1. Request for oral proceedings	45	1. Requête tendant à recourir à la procédure orale	45
2. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung	45	2. Preparation and conduct of oral proceedings	45	2. Préparation et déroulement de la procédure orale	45
2.1 Mitteilung nach Artikel 11 (2) VOBK	45	2.1 Communication under Article 11(2) RPBA	45	2.1 Notification conformément à l'article 11(2) RPCR	45
2.2 Niederschrift in der mündlichen Verhandlung	46	2.2 Taking of minutes	46	2.2 Rédaction du procès-verbal	46
D. Fristen	46	D. Time limits	46	D. Délais	46
1. Unterbrechung des Verfahrens – Regel 90 EPÜ	46	1. Interruption of proceedings – Rule 90 EPC	46	1. Interruption de la procédure – Règle 90 CBE	46
1.1 Unterbrechung des Verfahrens wegen Konkurses	46	1.1 Interruption of proceedings because of insolvency	46	1.1 Interruption de la procédure à cause d'une faillite	46
E. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	46	E. Re-establishment of rights	46	E. Restitutio in integrum	46
1. Ausschluß von Fristen nach Artikel 122 (5) EPÜ	47	1. Time limits excluded from re-establish- ment under Article 122(5) EPC	47	1. Délais exclus de la restitutio in integrum en vertu de l'article 122(5) CBE	47
2. Anwendbarkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 (1) EPÜ	47	2. Applicability of re-establishment of rights under Article 122(1) EPC	47	2. Applicabilité de la restitutio in integrum en vertu de l'article 122(1) CBE	47
3. Das Erfordernis der Beachtung "aller gebotenen Sorgfalt"	48	3. The requirement of "all due care"	48	3. Obligation de faire preuve de "toute la vigilance nécessaire"	48
3.1 Allgemeine Bedingungen im Zusammen- hang mit dem Sorgfaltsgebot	48	3.1 General conditions relating to the obligation to exercise due care	48	3.1 Conditions générales relatives à l'obligation de faire preuve de toute la vigilance nécessaire	48
4. Einreichung und Substantiierung des Antrags nach Artikel 122 (2) und (3) EPÜ	49	4. Filing and substantiation of the application under Article 122(2) and (3) EPC	49	4. Présentation et motivation de la requête au titre de l'article 122(2) et (3) CBE	49
F. Verspätetes Vorbringen	49	F. Late submission	49	F. Moyens invoqués tardivement	49
1. Die Relevanzprüfung im Spannungsfeld von Artikel 114 (1) und (2) EPÜ	49	1. Examination as to relevance in the area of conflict of Article 114(1) and (2) EPC	49	1. Examen de la pertinence selon les paragraphe 1 et 2 de l'article 114 CBE	49
1.1 Relevanzprüfung – allgemeine Grundsätze	49	1.1 Examination as to relevance – general principles	49	1.1 Généralités sur l'examen de la pertinence	49
1.2 Relevanzprüfung und Verfahrensmiß- brauch	50	1.2 Examination as to relevance and abuse of procedure	50	1.2 Examen de la pertinence et abus de procédure	50
1.2.1 Allgemeines	50	1.2.1 General issues	50	1.2.1 Généralités	50
1.2.2 Verfahrensmißbrauch bei offenkundiger Vorbenutzung	50	1.2.2 Procedural abuse in the case of public prior use	50	1.2.2 Abus de procédure en cas d'utilisation antérieure accessible au public	50
G. Beweisrecht	50	G. Law of evidence	50	G. Droit de la preuve	50
1. Zulässigkeit von Beweismitteln	50	1. Admissibility of evidence	50	1. Recevabilité des moyens de preuve	50
2. Beweiswürdigung	51	2. Evaluation of evidence	51	2. Appréciation des moyens de preuve	51
3. Beweislast	51	3. Burden of proof	51	3. Charge de la preuve	51
H. Vertretung	52	H. Representatives	52	H. Mandataires	52
1. Bevollmächtigung eines Vertreters	52	1. Authorisations for appointment of a representative	52	1. Pouvoir de représentation	52

I. Entscheidungen der Organe des EPA	53	I. Decisions of the EPO departments	53	I. Décisions des instances de l'OEB	53
1. Form der Entscheidungen	53	1. Form of decisions	53	1. Forme des décisions	53
1.1 Allgemeine Fragen	53	1.1 General issues	53	1.1 Questions générales	53
1.2 Widerspruch zwischen mündlich verkündeter und schriftlicher Entscheidung	54	1.2 Inconsistency between oral and written decisions	54	1.2 Contradiction entre les décisions orales et les décisions écrites	54
2. Geschäfte, mit deren Wahrnehmung die Formalsachbearbeiter nicht betraut worden sind	54	2. Duties not entrusted to formalities officers	54	2. Tâches ne relevant pas de la compétence des agents des formalités	54
3. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen	55	3. Correction of errors in decisions	55	3. Rectification d'erreurs dans les décisions	55
J. Weitere Verfahrensfragen	56	J. Other procedural questions	56	J. Autres questions de procédure	56
1. Patentregister	56	1. Register of patents	56	1. Registre européen des brevets	56
1.1 Rechtsübergang	56	1.1 Transfer	56	1.1 Transfert	56
1.2 Aussetzung des Verfahrens	56	1.2 Suspension of proceedings	56	1.2 Suspension de la procédure	56
2. Zustellung	57	2. Notifications	57	2. Significations	57
VI. VERFAHREN VOR DEM EPA	58	VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO	58	VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB	58
A. Eingangs- und Formalprüfung	58	A. Preliminary and formalities examination	58	A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme	58
1. Einreichung von Prioritätsunterlagen	58	1. Filing of priority documents	58	1. Dépôt de documents de priorité	58
2. Einreichung von Teilanmeldungen	59	2. Filing of divisional applications	59	2. Dépôt de demandes divisionnaires	59
B. Prüfungsverfahren	59	B. Examination procedure	59	B. Procédure d'examen	59
1. Sachprüfung	59	1. Substantive examination of the application	59	1. Examen quant au fond de la demande	59
1.1 Aufforderungen nach Artikel 96 (2) EPÜ und Regel 51 (2) EPÜ	59	1.1 Communications pursuant to Article 96(2) EPC and Rule 51(2) EPC	59	1.1 Notifications suivant l'article 96(2) CBE et la règle 51(2) CBE	59
1.2 Erlaß eines weiteren Bescheids im Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ	61	1.2 Issuance of a further communication under Article 113(1) EPC	61	1.2 Nouvelle notification au titre de l'article 113(1) CBE	61
1.3 Nichtbeantwortung des Bescheids nach Artikel 96 (2) EPÜ (Artikel 96 (3) EPÜ)	61	1.3 Failure to reply to the communication pursuant to Article 96(2) EPC (Article 96(3) EPC)	61	1.3 Défaut de réponse à la notification établie selon l'article 96(2) CBE (article 96(3) CBE)	61
2. Innerhalb der Frist von Regel 51 (4) EPÜ eingereichte Änderungen	62	2. Amendments filed within the period under Rule 51(4) EPC	62	2. Modifications produites durant le délai imparti en vertu de la règle 51(4) CBE	62
3. Prüfungsverfahren nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ	63	3. Examination proceedings after the Rule 51(4) EPC communication	63	3. Procédure d'examen après la notification selon la règle 51(4) CBE	63
C. Einspruchsverfahren	63	C. Opposition procedure	63	C. Procédure d'opposition	63
1. Übertragung des Einspruchs	63	1. Transfer of opposition	63	1. Transfert de l'opposition	63
2. Zulässigkeit des Einspruchs	64	2. Admissibility of opposition	64	2. Recevabilité de l'opposition	64
2.1 Prüfung von Amts wegen durch das EPA	64	2.1 Examination by the EPO of its own motion	64	2.1 Examen d'office par l'OEB	64
2.2 Einspruchsberechtigung	64	2.2 Entitlement to file an opposition	64	2.2 Habilitation à former opposition	64
3. Änderungen im Einspruchsverfahren	66	3. Amendments in opposition proceedings	66	3. Modifications au cours de la procédure d'opposition	66
3.1 Spät eingereichte Änderungen	66	3.1 Late-filed amendments	66	3.1 Modifications produites tardivement	66
3.2 Prüfung von Änderungen	66	3.2 Examination of amendments	66	3.2 Examen des modifications	66
4. Faktischer Rahmen des Einspruchs	67	4. Factual framework of an opposition	67	4. Cadre de fait de l'opposition	67
5. Kostenverteilung	68	5. Apportionment of costs	68	5. Répartition des frais	68
D. Beschwerdeverfahren	69	D. Appeal procedure	69	D. Procédure de recours	69
1. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten	69	1. Procedural status of the parties	69	1. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours	69
1.1 Übertragung der Parteistellung	69	1.1 Transfer of party status	69	1.1 Transmission de la qualité de partie	69
2. Prüfungsumfang	69	2. Extent of scrutiny	69	2. Etendue de l'examen	69
2.1 Bindung an die Anträge – Verbot der "reformatio in peius"	69	2.1 Parties bound by their requests – no reformatio in peius	69	2.1 Effet obligatoire des requêtes – Pas de "reformatio in peius"	69
2.2 Einspruchsgründe	71	2.2 Grounds of opposition	71	2.2 Motifs d'opposition	71
2.3 Überprüfung erstinstanzlicher Ermessensentscheidungen	71	2.3 Review of first-instance discretionary decisions	71	2.3 Révision de décisions rendues par une instance du premier degré en vertu de son pouvoir d'appréciation	71
3. Einlegung der Beschwerde	72	3. Filing of the appeal	72	3. Formation du recours	72
3.1 Zahlung der Beschwerdegebühr	72	3.1 Payment of appeal fee	72	3.1 Payerment de la taxe de recours	72
4. Zulässigkeit der Beschwerde	73	4. Admissibility of the appeal	73	4. Recevabilité du recours	73
4.1 Materielle Beschwerdeberechtigung	73	4.1 Party adversely affected	73	4.1 Partie déboutée	73
4.2 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift	74	4.2 Form and content of appeal	74	4.2 Forme et contenu de l'acte de recours	74
4.3 Beschwerdebegründung	74	4.3 Statement of grounds	74	4.3 Mémoire exposant les motifs du recours	74
5. Verfahren nach Erlaß der Entscheidung	76	5. Proceedings after delivery of the decision	76	5. Procédure après le prononcé de la décision	76
6. Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung	76	6. Remittal for adaptation of the description	76	6. Renvoi pour adaptation de la description	76
7. Bindungswirkung	76	7. Binding effect	76	7. Autorité des décisions	76
8. Beendigung des Beschwerdeverfahrens	77	8. Termination of appeal proceedings	77	8. Clôture de la procédure de recours	77
8.1 Patent in allen Vertragsstaaten erloschen	77	8.1 Patent expired in all designated states	77	8.1 Brevet éteint dans tous les Etats désignés	77
9. Abhilfe	77	9. Interlocutory revision	77	9. Révision préjudicielle	77
10. Einreichen geänderter Ansprüche im Beschwerdeverfahren	78	10. Amended claims in appeal proceedings	78	10. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours	78
11. Rückzahlung der Beschwerdegebühr	80	11. Reimbursement of appeal fees	80	11. Remboursement de la taxe de recours	80

11.1 Stattgabe der Beschwerde	80	11.1 Allowability of the appeal	80	11.1 Faire droit au recours	80
11.2 Billigkeit	81	11.2 Equity	81	11.2 Équité	81
11.3 Wesentlicher Verfahrensmangel	82	11.3 Substantial procedural violation	82	11.3 Vice substantiel de procédure	82
11.3.1 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung	82	11.3.1 Inadequate reasons given in the decision at first instance	82	11.3.1 Motivation insuffisante d'une déci- sion rendue par la première instance	82
11.3.2 Weitere Einzelfälle	82	11.3.2 Other miscellaneous cases	82	11.3.2 Autres cas isolés	82
11.4 Abhilfe	84	11.4 Interlocutory revision	84	11.4 Révision préjudicielle	84
VII. VERFAHREN VOR DER DISZIPLINARKAMMER	85	VII. DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL	85	VII. PROCEDURES DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE	85
1. Europäische Eignungsprüfung	85	1. European qualifying examination (EQE)	85	1. Examen européen de qualification	85
1.1 Begründungspflicht von Prüfungsentscheidungen	85	1.1 Substantiation of EQE decisions	85	1.1 Obligation de motiver les décisions du jury d'examen	85
1.2 Prüfungsbedingungen	85	1.2 Examination conditions	85	1.2 Conditions de l'examen	85
2. Richtlinien für die Berufsausübung – Allgemeine Berufspflichten	87	2. Code of Professional Conduct – General professional obligations	87	2. Code de conduite professionnelle – obligations professionnelles générales	87
3. Beschwerdefähigkeit von Entscheidungen in Disziplinarangelegenheiten	88	3. Appealability of decisions in disciplinary matters	88	3. Possibilité de recours contre les décisions rendues en matière disciplinaire	88
VIII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE	88	VIII. THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY	88	VIII. L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION PCT	88
1. Das EPA als ISA – Überprüfung des Widerspruchs durch eine Kammer	88	1. The EPO acting as ISA – Review of protest by a board	88	1. L'OEB agissant en qualité d'ISA – Réexa- men d'une réserve par une chambre	88
2. Das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt	89	2. The EPO as designated or elected Office	89	2. L'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu	89
Anlage 1		Annex 1		Annexe 1	
Im Bericht über die Rechtsprechung von 1998 behandelte Entscheidungen aus dem Berichtsjahr	90	Decisions delivered in 1998 and discussed in the Case Law Report for 1998	90	Décisions rendues en 1998 et traitées dans le rapport de jurisprudence 1998	90
Anlage 2		Annex 2		Annexe 2	
Zitierte Entscheidungen	98	Cited decisions	98	Décisions citées	98
Anlage 3		Annex 3		Annexe 3	
Leitsätze der Entscheidungen des Jahres 1998, die im ABI. EPA veröffentlicht wurden oder zur Veröffentlichung vorgesehen sind	100	Headnotes to decisions delivered in 1998 which have already been published in OJ EPO, or are scheduled for publication	100	Sommaires des décisions rendues en 1998 qui ont déjà été publiées dans le JO OEB, ou dont la publication y est prévue	100
Anlage 4		Annex 4		Annexe 4	
Vorlagen an die Große Beschwerde- kammer	105	Referrals to the Enlarged Board of Appeal	105	Questions soumises à la Grande Chambre de recours	105

VORWORT des Vizepräsidenten

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

Die Beschwerdekammern haben im Jahr 1998 über 1 000 Verfahren abgeschlossen. Der vorliegende Rechtsprechungsbericht für das Jahr 1998 stellt in seinem ersten Teil die Tätigkeit der Beschwerdekammern unter Angabe statistischer Daten dar. Der zweite Teil enthält die Übersicht über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern im Jahr 1998. Die Leitsätze der zur Veröffentlichung im ABI. EPA bestimmten Entscheidungen sind dem Bericht als Anhang beigefügt.

Diese Publikation soll den Zugang zur Rechtsprechung der Beschwerdekammern erleichtern – zusammen mit den Berichten der Vorjahre und der dritten Auflage der Publikation "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", in der einige wichtige Entwicklungen des Jahres 1998 noch berücksichtigt werden konnten.

Peter Messerli
Vizepräsident GD 3
Vorsitzender der Großen
Beschwerdekammer

FOREWORD by the Vice-President

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

In 1998, the boards of appeal settled over 1 000 cases. Part I of the 1998 case law report gives a description, with statistical data, of the boards' activities. This is followed in Part II by a summary of last year's jurisprudence. The headnotes to decisions intended for publication in the OJ EPO are appended as annexes.

This publication – together with the reports for previous years, and the 3rd edition of the "Case Law" book (which includes several important 1998 cases) – will keep readers abreast of the latest developments in board of appeal case law.

Peter Messerli
Vice-President DG 3
Chairman of the Enlarged Board of
Appeal

AVANT-PROPOS du Vice-Président

La jurisprudence des chambres de recours joue un rôle important dans l'interprétation et l'évolution du droit européen des brevets.

En 1998, les chambres de recours ont réglé plus de 1000 affaires. La première partie de ce rapport sur la jurisprudence de l'année 1998 présente, statistiques à l'appui, les activités des chambres de recours. La deuxième partie comporte une vue d'ensemble de la jurisprudence des chambres de recours en 1998. Les sommaires des décisions destinées à la publication dans le JO OEB figurent en annexe.

Conjointement aux rapports des années précédentes et à la troisième édition de "La jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets", dans laquelle certaines évolutions importantes de l'année 1998 ont encore pu être prises en considération, la présente publication vise à faciliter l'accès à la jurisprudence des chambres de recours.

Peter Messerli
Vice-Président DG 3
Président de la Grande Chambre de
recours

TEIL I**TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHR 1998****1. Einleitung**

Die **Gesamtzahl** der neu eingeleiteten Verfahren betrug im Jahr 1998 1 211 (1997: 1 305).

Von 1978 bis zum 31. Dezember 1998 sind vor den Beschwerdekammern insgesamt 14 228 Verfahren (bis zum 31. Dezember 1997: 13 017 Verfahren) anhängig gemacht worden.

Der Geschäftsgang wird im einzelnen in Abschnitt 2 erläutert.

Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist jetzt auch über Internet zugänglich; zu den verschiedenen Informationsmitteln siehe die Hinweise in Abschnitt 6.

2. Geschäftslage**2.1 Eingegangene Beschwerden und sonstige Verfahren vor den Beschwerdekammern***2.1.1 Große Beschwerdekammer*

Im Berichtsjahr legte eine Technische Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer zwei Rechtsfragen vor:

- Die Frage der Patentierbarkeit von Pflanzen im Lichte des Artikels 53 b) EPÜ wurde mit der Entscheidung T 1054/96 (ABI. EPA 1998, 511 – "transgene Pflanze/NOVARTIS") vorgelegt und ist Gegenstand des Verfahrens G 1/98.
- Die Frage, ob die in Artikel 55 (1) EPÜ vorgesehene Neuheitsschonfrist, insbesondere bei mißbräuchlicher Veröffentlichung der Erfindung zum Nachteil des Anmelders, dem Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum vorgeschaltet ist, bildet den Gegenstand des Verfahrens G 3/98; sie wurde mit der Entscheidung T 377/95 (ABI. EPA 1999, 11 – "Herpes-simplex-Virus/UNIVERSITY PATENTS") vorgelegt.

Der Präsident des Europäischen Patentamts befaßte 1998 die Große Beschwerdekammer mit zwei Rechtsfragen:

- Das Verfahren G 2/98 betrifft den Maßstab, der bei der Prüfung anzuwenden ist, ob die ein Prioritätsrecht begründende und die nachfolgende europäische Patentanmeldung dieselbe Erfindung im Sinne des Artikels 87 (1) EPÜ betreffen (ABI. EPA 1998, 509).
- Im Verfahren G 4/98 geht es um die Frage, ob die Fiktion der Zurück-

PART I**BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 1998****1. Introduction**

In 1998, the **total number** of new proceedings was 1 211 (1997: 1 305).

Between 1978 and 31 December 1998, a total of 14 228 cases came before the boards (up to 31 December 1997: 13 017 cases).

Details are given under point 2 below.

Board of appeal case law is now also on the Internet; see Section 6 below for details of the various information options available.

2. Volume of work**2.1 Appeals filed and other proceedings before the boards***2.1.1 Enlarged Board of Appeal*

In the year under review, two points of law were referred to the Enlarged Board by a technical board of appeal:

- patentability of plants in the light of Article 53(b) EPC, referred in T 1054/96 (OJ EPO 1998, 511 – "Transgenic plant/NOVARTIS") and now pending as G 1/98;
- whether the period of grace under Article 55(1) EPC precedes the filing or priority date (especially in the case of publication constituting an abuse detrimental to the applicant), referred in T 377/95 (OJ EPO 1999, 11 – "Herpes simplex virus/UNIVERSITY PATENTS") and now pending as G 3/98.

The President of the EPO submitted the following two points of law to the Enlarged Board:

- G 2/98 concerns the yardstick to be applied for the purpose of assessing whether the priority document and the subsequent European application relate to the same invention within the meaning of Article 87(1) EPC (OJ EPO 1998, 509);
- G 4/98 concerns the question of whether deemed withdrawal of the designation of a contracting state following non-payment of the

PREMIERE PARTIE**ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 1998****1. Introduction**

Le **nombre total** des nouvelles procédures engagées s'est élevé à 1 211 en 1998 (1 305 en 1997).

Entre 1978 et le 31 décembre 1998, 14 228 procédures au total ont été engagées auprès des chambres de recours (13 017 procédures au 31 décembre 1997).

Le fonctionnement des chambres de recours est présenté en détail au point 2.

La jurisprudence des chambres de recours est désormais accessible sur l'internet. En ce qui concerne les divers moyens d'information, on se reportera au point 6.

2. Situation d'ensemble**2.1 Recours formés et autres procédures engagées devant les chambres de recours***2.1.1 Grande Chambre de recours*

Au cours de l'année sous revue, une chambre de recours technique a soumis à la Grande Chambre de recours deux questions de droit :

- la question de la brevetabilité des plantes eu égard à l'article 53 b) CBE a été soumise avec la décision T 1054/96 (JO OEB 1998, 511 – "plante transgénique/NOVARTIS"), et fait l'objet de l'affaire G 1/98 ;
- la question de savoir si le délai de grâce prévu à l'article 55(1) CBE, notamment en cas de publication abusive de l'invention aux dépens du déposant, doit être calculé à partir de la date de dépôt ou de la date de priorité, fait l'objet de l'affaire G 3/98 ; elle a été soumise avec la décision T 377/95 (JO OEB 1999, 11 – "Virus herpes simplex/UNIVERSITY PATENTS").

En 1998, le Président de l'Office européen des brevets a saisi la Grande Chambre de recours de deux questions :

- l'affaire G 2/98 porte sur le critère à appliquer pour déterminer si une demande de brevet européen donnant naissance à un droit de priorité et une demande de brevet européen ultérieure concernent la même invention au sens de l'article 87(1) CBE (JO OEB 1998, 509) ;
- dans l'affaire G 4/98, il s'agit de savoir si la fiction du retrait de la

<p>nahme einer Staatenbenennung, die bei Nichtzahlung der Benennungsgebühr eintritt, ex tunc oder ex nunc wirkt (ABI. EPA 1998, 567).</p>	<p>designation fee takes effect ex tunc or ex nunc (OJ EPO, 1998, 567).</p>	<p>désignation d'un Etat en cas de non-paiement de la taxe correspondante produit un effet rétroactif ou un effet pour l'avenir (JO OEB 1998, 567).</p>
<p><i>2.1.2 Juristische Beschwerdekammer</i></p>	<p><i>2.1.2 Legal Board of Appeal</i></p>	<p><i>2.1.2 Chambre de recours juridique</i></p>
<p>Die Zahl der Neueingänge bei der Juristischen Beschwerdekammer betrug im Berichtszeitraum 22 (1997: 38 Beschwerden).</p>	<p>The number of appeals filed with the Legal Board in 1998 was 22 (1997: 38).</p>	<p>Le nombre des nouvelles affaires dont la chambre de recours juridique a été saisie au cours de la période considérée s'est élevé à 22 (38 recours en 1997).</p>
<p><i>2.1.3 Technische Beschwerdekammern</i></p>	<p><i>2.1.3 Technical boards of appeal</i></p>	<p><i>2.1.3 Chambres de recours techniques</i></p>
<p>Die Gesamtzahl der vor Technischen Beschwerdekammern eingeleiteten Verfahren (Beschwerden und Widersprüche) betrug 1 173 (gegenüber 1997: 1 235).</p>	<p>The number of new proceedings (appeals and protests) before the technical boards totalled 1 173 (1997: 1 235).</p>	<p>Le nombre total des procédures (recours et réserves) dont les chambres de recours techniques ont eu à connaître s'est élevé à 1 173 (1 235 en 1997).</p>
<p>Die technischen Beschwerden (ohne Widersprüche) betragen 1 166 (gegenüber 1 226 im Jahr 1997). Die Zahl der zweiseitigen Verfahren (Einspruchsbeschwerden) beträgt 821 (70,6 %); sie ist damit deutlich höher als die der einseitigen Verfahren, die sich gegen Entscheidungen der Prüfungsabteilungen richten (345; 29,4 %). Der prozentuale Anteil der Einspruchsbeschwerdeverfahren ist im Berichtsjahr wiederum leicht gestiegen (1997: 70,4 %).</p>	<p>Altogether 1 166 technical appeals (excluding protests) were filed in 1998 (1997: 1 226). The number of inter partes proceedings (opposition appeals) reached 821 (70.6%), still much higher than for ex parte proceedings against examining division decisions (345; 29.4%), and again very slightly up on the 1997 percentage (70.4%).</p>	<p>Le nombre de recours techniques (réserves non comprises) a été de 1 166 (1 226 en 1997). Le nombre de procédures opposant deux parties (recours faisant suite à une opposition) a atteint 821 (70,6%), et dépasse donc nettement celui des procédures intéressant une seule partie et visant des décisions prises par les divisions d'examen (345, soit 29,4%). Le pourcentage des recours faisant suite à une opposition a une fois de plus augmenté pendant l'année considérée (70,4% en 1997).</p>
<p>Die im Jahr 1998 eingegangenen 1 166 technischen Beschwerden verteilen sich nach Sachgebieten wie folgt:</p>	<p>The 1 166 technical appeals received in 1998 were distributed among the boards as follows:</p>	<p>Les 1 166 recours formés en 1998 devant les chambres de recours techniques se répartissent comme suit :</p>
<p>Den stärksten Eingang an Beschwerden verzeichnete wiederum das Gebiet der Mechanik mit 434 (37,2 %) Beschwerden (1997: 436; 35,6 %), gefolgt von dem der Chemie mit 425 (36,5%) (1997: 418; 34,1 %). 177 (15,2 %) Beschwerden entfielen auf das Gebiet der Physik (1997: 222; 18,1 %) und 130 (11,1 %) auf das Gebiet der Elektrotechnik (1997: 150; 12,2 %).</p>	<p>The highest number was again in mechanics with 434 (37.2%) (1997: 436; 35.6%), followed by chemistry with 425 (36.5%) (1997: 418; 34.1%), physics with 177 (15.2%) (1997: 222; 18.1%), and electricity with 130 (11.1%) (1997: 150; 12.2%).</p>	<p>Le domaine de la mécanique arrive de nouveau en tête avec 434 recours, soit 37,2% (contre 436, c'est-à-dire 35,6% en 1997), suivi par la chimie avec 425 recours, soit 36,5% (contre 418, soit 34,1% en 1997). 177 recours, soit 15,2%, ont été formés dans le domaine de la physique (contre 222, soit 18,1% en 1997), ainsi que 130 recours, soit 11,1% dans le domaine de l'électricité (contre 150, c'est-à-dire 12,2% en 1997).</p>
<p>Im Jahr 1998 waren für die Gebiete der Mechanik und der Chemie je fünf Beschwerdekammern (3.2.1 bis 3.2.5 sowie 3.3.1 bis 3.3.5) eingerichtet. Für die Gebiete der Physik und der Elektrotechnik waren je zwei Beschwerdekammern (3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 und 3.5.2) zuständig.</p>	<p>In 1998, there were five boards each in mechanics and chemistry (3.2.1 to 3.2.5 and 3.3.1 to 3.3.5) and two each in physics and electricity (3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 and 3.5.2).</p>	<p>En 1998, l'on comptait respectivement cinq chambres de recours dans les domaines de la mécanique et de la chimie (3.2.1 à 3.2.5 et 3.3.1 à 3.3.5). Les domaines de la physique et de l'électricité avaient chacun deux chambres de recours (3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 et 3.5.2).</p>
<p><i>2.1.4 Widerspruchsverfahren</i></p>	<p><i>2.1.4 Protests</i></p>	<p><i>2.1.4 Procédures de réserve</i></p>
<p>Die Zahl der eingegangenen Widersprüche im Rahmen des PCT-Verfahrens (Artikel 154 (3), Artikel 155 (3) EPÜ) lag etwa auf dem Niveau des Vorjahres (1998: 7; 1997: 9).</p>	<p>Seven PCT protests (Articles 154(3) and 155(3) EPC) were filed in 1998 – approximately the same number as in 1997 (9).</p>	<p>Le nombre de réserves reçues dans le cadre de la procédure prévue par le PCT (article 154(3), article 155(3) CBE) est presque identique à celui de l'année précédente (7 en 1998, et 9 en 1997).</p>

2.1.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

Im Berichtszeitraum wurden der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten 12 (1997: 28) neue Beschwerden vorgelegt. 11 dieser Beschwerden richten sich gegen Entscheidungen der Prüfungskommission für die Europäische Eignungsprüfung, 1 Beschwerde betrifft eine Entscheidung des Disziplinarrats.

2.2 Erledigungen

Die Gesamtzahl der im Jahr 1998 abgeschlossenen Verfahren beträgt 1 025 und liegt damit über den Erledigungen des Vorjahres (1997: 964). Die Gesamtzahl der zum 31. Dezember 1998 abgeschlossenen Verfahren stieg auf 11 076 an.

2.2.1 Große Beschwerdekammer

Die Große Beschwerdekammer hat 1998 ein Verfahren abgeschlossen (G 2/97).

2.2.2 Juristische Beschwerdekammer

Die Juristische Beschwerdekammer hat 32 Verfahren (1997: 30) abgeschlossen. In 6 Fällen wurde der Beschwerde stattgegeben, 7 Beschwerden wurden zurückgewiesen, 19 Verfahren fanden eine anderweitige Erledigung.

2.2.3 Technische Beschwerdekammern

Die Erledigungen von Beschwerden durch die Technischen Beschwerdekammern sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen (1998: 954; 1997: 903).

Der Anteil der **zweiseitigen Verfahren** betrug dabei 70,6 % (Vorjahr: 66,7 %), der Anteil der **einseitigen Verfahren** 29,4 % (Vorjahr: 33,3 %).

Nach technischen Gebieten aufgeteilt ergibt sich folgendes Bild: **Mechanik** 373 Fälle (39,0 %), **Chemie** 329 Fälle (34,5 %), **Physik** 143 Fälle (15,0 %) und **Elektrotechnik** 109 Fälle (11,5 %).

Von den abgeschlossenen einseitigen Beschwerden, die nach materiellrechtlicher Prüfung entschieden wurden, sich also nicht auf andere Weise erledigten (wie Unzulässigkeit, Rücknahme usw.) hatten 73 % ganz oder teilweise Erfolg. In 27 % dieser

2.1.5 Disciplinary matters and European qualifying examination (EQE)

During the year under review, 12 new appeals went to the Disciplinary Board of Appeal (1997: 28). Of these, 11 were against decisions of the Examination Board for the EQE; the other concerned a decision of the Disciplinary Committee.

2.2 Appeals settled

In 1998, 1 025 cases were settled, an increase on the 1997 figure (964), bringing the sum total as at 31 December 1998 to 11 076.

2.2.1 Enlarged Board of Appeal

The Enlarged Board settled one case in 1998 (G 2/97).

2.2.2 Legal Board of Appeal

The Legal Board settled a total of 32 cases (1997: 30). Six of the appeals were successful, seven were dismissed, and nineteen were settled in other ways.

2.2.3 Technical boards of appeal

The number of appeals settled increased from 903 in 1997 to 954 in 1998.

The proportions of **inter partes** and **ex parte** proceedings were 70.6% and 29.4% respectively (1997: 66.7% and 33.3%).

Of all the cases settled, **mechanics** accounted for 373 (39.0%), **chemistry** for 329 (34.5%), **physics** for 143 (15.0%) and **electricity** for 109 (11.5%).

Of the ex parte appeals settled after substantive examination, ie not concluded in some other way (inadmissible, withdrawn, etc.), 73% succeeded in whole or in part, and 27% were dismissed. In 57% of the successful cases it was ruled that a

2.1.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification

Au cours de la période sous revue, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a été saisie de 12 nouveaux recours (28 en 1997), dont 11 étaient dirigés contre des décisions du jury de l'examen européen de qualification et 1 contre une décision de la commission de discipline.

2.2 Affaires réglées

Le nombre total des procédures clôturées en 1998 s'élève à 1 025, chiffre supérieur à celui de l'année précédente (964 en 1997). Le total des procédures clôturées au 31 décembre 1998 a atteint 11 076.

2.2.1 Grande Chambre de recours

Au cours de l'année 1998, la Grande Chambre de recours a clôturé une procédure (G 2/97).

2.2.2 Chambre de recours juridique

La chambre de recours juridique a réglé 32 affaires (30 en 1997). Dans 6 cas, il a été fait droit au recours ; dans 7 cas, le recours a été rejeté, et 19 affaires ont été réglées d'une autre manière.

2.2.3 Chambres de recours techniques

Le nombre d'affaires réglées par les chambres de recours techniques a augmenté par rapport à l'année précédente (954 en 1998 et 903 en 1997).

Le pourcentage des **recours opposant deux parties** a été de 70,6% (contre 66,7% l'année précédente), et celui des **procédures intéressant une seule partie** a été de 29,4% (33,3% l'année précédente).

La répartition des affaires selon les domaines de la technique est la suivante : **mécanique**, 373 (39%) ; **chimie**, 329 (34,5%) ; **physique**, 143 (15%) et **électricité**, 109 (11,5%).

En ce qui concerne les procédures de recours clôturées intéressant une seule partie, qui ont été tranchées à l'issue d'un examen au fond, et n'ont donc pas été réglées d'une autre manière (irrecevabilité, retrait du recours, etc.), 73% ont abouti en tout

Fälle wurde dagegen die Beschwerde zurückgewiesen. Bei den erfolgreichen Beschwerden wurde in 57 % der Fälle die Erteilung des Patents verfügt und in 43 % die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens angeordnet.

Von den abgeschlossenen zweiseitigen Verfahren, die nach materiell-rechtlicher Prüfung entschieden wurden, wurde in 45 % der Fälle die Beschwerde zurückgewiesen. 55 % der Beschwerden hatten dagegen ganz oder teilweise Erfolg: Bei den erfolgreichen Beschwerden wurde in 9 % der Fälle das Patent unverändert, in 56 % der Fälle in geändertem Umfang aufrechterhalten; widerrufen wurde das Patent in 19 % der Fälle; die Fortsetzung des Verfahrens wurde in 16 % der Fälle angeordnet.

2.2.4 Widerspruchsverfahren

Von den Widerspruchsverfahren (Artikel 154 (3), Artikel 155 (3) EPÜ) sind im Berichtszeitraum 8 Verfahren abgeschlossen worden (1997: 9). In 6 Fällen wurde die teilweise oder vollständige Rückerstattung von Gebühren verfügt, in 2 Fällen wurde eine Rückzahlung abgelehnt.

2.2.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

Die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten konnte im Jahr 1998 30 Verfahren abschließen. 27 dieser Verfahren betrafen die europäische Eignungsprüfung, 3 das Standesrecht der zugelassenen Vertreter.

2.3 Anhängige Verfahren

2.3.1 Große Beschwerdekammer

Vor der Großen Beschwerdekammer waren am 31.12.1998 sieben Verfahren anhängig: Die 1998 eingeleiteten Verfahren sowie das Verfahren G 1/97 (welche gerichtliche oder verwaltungsmäßige Behandlung soll ein Antrag erfahren, der auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielt) und das Verfahren G 3/97, G 4/97 (Zulässigkeit eines Einspruchs durch einen Strohmann). Die beiden zuletzt genannten Verfahren wurden im Januar 1999 abgeschlossen.

2.3.2 Juristische und Technische Beschwerdekammern

Am 31. Dezember 1998 erreichte der Gesamtbestand der vor diesen Kammern anhängigen Verfahren die Zahl von 3 115, davon 3 062 Verfahren vor

patent was to be granted, in 43% that examination should be resumed.

Of the inter partes appeals settled after substantive examination, 55% succeeded in whole or in part, and 45% were dismissed. The patent was maintained unamended in 9% of successful cases, maintained in amended form in 56%, and revoked in 19%; in the remaining 16%, it was ruled that the proceedings should be resumed.

2.2.4 Protests

Eight protests under Article 154(3) EPC and Article 155(3) EPC were settled in 1998 (1997: 9). Fees were refunded fully or in part in six cases; two refund requests were refused.

2.2.5 Disciplinary matters and the EQE

In 1998, the Disciplinary Board settled 30 cases, 27 of which related to the EQE, the other three to the rules and regulations governing the patent profession.

2.3 Appeals pending

2.3.1 Enlarged Board of Appeal

As at 31 December 1998, seven cases were pending before the Enlarged Board: the 1998 referrals plus G 1/97 (judicial or administrative treatment of a request for review of a final decision of a board), G 3/97 and G 4/97 (admissibility of opposition by a straw man). The latter two cases were concluded in January 1999.

2.3.2 Legal and technical boards of appeal

As at 31 December 1998, the total number of appeals pending before these boards was 3 115, comprising 3 062 technical cases (875 ex parte,

ou en partie. Par contre, dans 27% des cas, le recours a été rejeté. Les recours auxquels il a été fait droit ont abouti dans 57% des cas à la délivrance du brevet et entraîné dans 43% des cas la poursuite de la procédure.

Dans 45% des **procédures opposant deux parties, qui ont été clôturées après un examen quant au fond**, le recours a été rejeté. En revanche, il a été fait droit au recours en tout ou en partie dans 55% des cas. Dans 9% des cas où il a été fait droit au recours, le brevet a été maintenu tel quel, et dans 56% des cas il l'a été sous une forme modifiée. Les révo-cations ont représenté 19% des cas, et la poursuite de la procédure a été ordonnée dans 16% des cas.

2.2.4 Procédures de réserve

Pendant la période sous revue, 8 procédures de réserve (articles 154(3) et 155(3) CBE) ont été clôturées (9 en 1997). Dans 6 cas, ces procédures ont abouti à une décision ordonnant le remboursement partiel ou total des taxes ; dans 2 cas, le remboursement a été refusé.

2.2.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification

En 1998, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a clos 30 procédures, dont 27 ayant trait à des recours concernant l'examen européen de qualification, et 3 concernant le droit professionnel des mandataires agréés.

2.3 Procédures en instance

2.3.1 Grande Chambre de recours

Au 31.12.1998, sept procédures étaient en instance devant la Grande Chambre de recours : les procédures engagées en 1998 ainsi que l'affaire G 1/97 (quelles suites administratives ou juridictionnelles convient-il de réserver à une requête tendant à la révision d'une décision passée en force de chose jugée, prise par une chambre de recours ?) et les affaires G 3/97 et G 4/97 (recevabilité d'une opposition formée par un homme de paille). Ces deux dernières procédures ont été clôturées en janvier 1999.

2.3.2 Chambres de recours juridique et techniques

Au total, 3 115 procédures étaient en instance devant ces chambres au 31 décembre 1998, dont 3 062 devant les chambres de recours techniques

den Technischen Beschwerdekammern (Ex-parte-Verfahren: 875; Inter-partes-Verfahren: 2 183; Widersprüche: 4), 53 vor der Juristischen Beschwerdekammer.

2.3.3 Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten

Am 31. Dezember 1998 waren noch 24 Verfahren bei der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten anhängig.

2.4 Verfahrensdauer

Die durchschnittliche Verfahrensdauer bei den technischen Beschwerden betrug 28 Monaten (Ex-parte-Verfahren: 27 Monate; Inter-partes-Verfahren: 28 Monate). Die Vergleichszahlen des Vorjahres lauten: gesamt 28 Monate, Ex-parte-Verfahren 26 Monate, Inter-Partes-Verfahren 29 Monate.

Eine Übersicht über die Verfahren, die am Ende des Berichtszeitraums seit mehr als 2 Jahren anhängig waren, also 1996 oder früher eingereicht worden sind, zeigt folgendes Bild: 1991: 1; 1992: 3; 1993: 18; 1994: 112; 1995: 290 und 1996: 540.

2.5 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache der 1998 eingegangenen Beschwerden und Widersprüche war zu 67 % Englisch, zu 26 % Deutsch und zu 7 % Französisch.

Die Gesamtzahl der im Jahre 1998 durchgeführten mündlichen Verhandlungen betrug 577. Dabei verteilten sich die Sprachen wie folgt: Englisch 65 %, Deutsch 28 % und Französisch 7 %.

2.6 Beteiligung des Präsidenten des EPA im Beschwerdeverfahren

Der Präsident des EPA hat in den 1998 anhängig gewordenen Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer während des Berichtsjahrs von seinem Äußerungsrecht nach Artikel 11a der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer in einem Fall (G 1/97) Gebrauch gemacht. Zu Verfahren vor den Beschwerdekammern hat er sich nicht geäußert.

2 183 inter partes, 4 protests) and 53 legal ones.

2.3.3 Disciplinary Board of Appeal

As at 31 December 1998, 24 disciplinary cases were still pending.

2.4 Length of proceedings

The average length of technical proceedings was 28 months (ex parte: 27 months; inter partes: 28 months), the same as in 1997 (ex parte: 26 months; inter partes: 29 months).

Cases pending for more than two years at the end of the year under review (ie filed in 1996 or earlier) break down as follows: 1991: 1; 1992: 3; 1993: 18; 1994: 112; 1995: 290 and 1996: 540.

2.5 Breakdown of appeals and oral proceedings by language

The language used in new appeal proceedings and protests was as follows: English 67%, German 26% and French 7%.

A total of 577 oral proceedings took place in 1998, with the following language breakdown: English 65%, German 28% and French 7%.

2.6 Involvement of the President of the EPO in appeal proceedings

In cases referred to the Enlarged Board in 1998, during the period under review the President availed himself in one case (G 1/97) of his right to comment under Article 11a of the Board's rules of procedure. He did not comment on proceedings before the boards of appeal.

(875 procédures ex parte ; 2 183 procédures inter partes ; 4 réserves) et 53 devant la chambre de recours juridique.

2.3.3 Chambre de recours statuant en matière disciplinaire

Au 31 décembre 1998, 24 procédures restaient en instance devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire.

2.4 Durée des procédures

La durée moyenne des procédures pour les recours techniques a été de 28 mois (27 mois pour les procédures ex parte, et 28 mois pour les procédures inter partes). En comparaison, on enregistrait l'année précédente les chiffres suivants : 28 mois pour l'ensemble des procédures, 26 pour les procédures ex parte et 29 mois pour les procédures inter partes.

Le récapitulatif suivant concerne le nombre de procédures en instance depuis plus de 2 ans à la fin de la période sous revue (engagées en 1996 ou avant) : 1 en 1991, 3 en 1992, 18 en 1993, 112 en 1994, 290 en 1995 et 540 en 1996.

2.5 Répartition des recours et des procédures orales selon la langue de la procédure

Dans 67% des recours formés et des réserves reçues en 1998, la langue de la procédure était l'anglais, dans 26% l'allemand et dans 7% le français.

En 1998, il y a eu au total 577 procédures orales. Les langues utilisées lors de ces procédures orales se répartissaient comme suit : anglais 65%, allemand 28% et français 7%.

2.6 Observations présentées par le Président de l'OEB lors de procédures de recours

Dans les procédures engagées en 1998 devant la Grande Chambre de recours, le Président de l'OEB a fait usage une fois (G 1/97), au cours de l'année sous revue, du droit de présenter des observations que lui confère l'article 11bis du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours. Il n'a pas fait usage de ce droit eu égard aux procédures devant les chambres de recours.

2.7 Stellungnahmen Dritter in Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer

Gemäß Artikel 11b der Verfahrensordnung haben Dritte die Möglichkeit, in Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer schriftlich Stellung zu nehmen (ABI. EPA 1994, 443). Im Verfahren G 1/98 (Patentierbarkeit von Pflanzen) hatte die Große Beschwerdekammer in einer Mitteilung (ABI. EPA 1998, 509) nochmals ausdrücklich auf diese Möglichkeit hingewiesen. Bis Ende 1998 wurden schon 173 solcher Eingaben eingereicht. In den Verfahren G 1/97 und G 3/97 wurde 1998 je eine Stellungnahme Dritter eingereicht.

3. Allgemeine Entwicklungen in der Generaldirektion 3

Eine vom Präsidenten des EPA eingesetzte Arbeitsgruppe, die Experten aus den Vertragsstaaten mitumfaßte, hatte 1996 und 1997 untersucht, ob die Unabhängigkeit der Mitglieder der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern des EPA institutionell stärker abgesichert und auch deutlicher nach außen hervorgehoben werden sollte. Nun hat sich eine EPA-interne Arbeitsgruppe konstituiert, welche konkrete Vorschläge für die Umsetzung der Empfehlungen dieser Experten ausarbeitet.

4. Personalstand und Geschäftsverteilung

Der Personalstand an Vorsitzenden und Mitgliedern der Beschwerdekammern erreichte am 31.12.1998 die Zahl von 83 (1997: 80). 54 technische und 14 juristische Mitglieder verteilten sich auf 14 Technische und 1 Juristische Beschwerdekammer.

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

Am 31. Dezember 1998 betrug der Gesamtpersonalstand (ohne Vizepräsident und Sekretariat) 123 (31. Dezember 1997: 118).

5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmeldern und zugelassenen Vertretern

Eine aktive Rolle spielten Mitglieder der Beschwerdekammern auf dem 9. Symposium europäischer Patentrichter im Oktober 1998. Zu diesem Ereignis, das alle zwei Jahre stattfindet, hatte dieses Mal die spanische Regierung nach Madrid eingeladen.

2.7 Statements by third parties in proceedings before the Enlarged Board

Under Article 11b of the said rules of procedure, third parties may submit written statements (OJ EPO 1994, 443). In G 1/98 (patentability of plants), the Enlarged Board published a communication pointing this out (OJ EPO 1998, 509). By the end of 1998, 173 such submissions were received. One amicus curiae brief was filed in G 1/97 and G 3/97 respectively.

3. Developments in Directorate-General 3

During 1996 and 1997, a working party set up by the President (and including experts from the contracting states) examined whether the independence of members of the Enlarged Board and boards of appeal should be reinforced by legal measures and made more apparent to the outside world. An internal EPO working group is now devising proposals to implement these experts' recommendations.

4. Number of staff and distribution of responsibilities

On 31 December 1998, there were 83 board of appeal chairmen and members (1997: 80). The 54 technically qualified and 14 legally qualified members were divided amongst 14 technical and one legal board.

The composition of each board is published in the EPO Official Journal (OJ EPO 1-2; Rule 10(1) EPC).

The total number of DG 3 staff (excluding the Vice-President and secretariat) was 123 on 31 December 1998 (compared with 118 on 31 December 1997).

5. Contacts with national courts, applicants and professional representatives

Board members played an active part in the 9th biennial symposium of European patent judges, hosted in Madrid in October 1998 by the Spanish government. Some 80 patent judges from every EPC contracting state plus Norway, Hungary, the Czech

2.7 Observations présentées par des tiers dans le cadre de procédures devant la Grande Chambre de recours

Conformément à l'article 11ter du règlement de procédure, les tiers sont autorisés à présenter leurs observations par écrit dans les procédures devant la Grande Chambre de recours (JO OEB 1994, 443). Dans l'affaire G 1/98 (brevetabilité de plantes), la Grande Chambre de recours avait, dans une communication (JO OEB 1998, 509), souligné une fois de plus l'existence de cette possibilité. A la fin de l'année 1998, on dénombreait 173 cas de contributions de tiers. Une observation a été présentée par des tiers dans chacune des affaires G 1/97 et G 3/97.

3. Evolution générale au sein de la Direction générale 3

Un groupe de travail institué par le Président et comprenant des experts en provenance des Etats contractants avait examiné en 1996 et 1997 la question de savoir s'il conviendrait de renforcer, au plan institutionnel, l'indépendance des membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours de l'OEB, et de rendre cette indépendance plus évidente aux yeux du public. Un groupe de travail interne de l'OEB a été créé pour élaborer des propositions concrètes en vue de la mise en oeuvre des recommandations des experts.

4. Effectifs et répartition des affaires

Au 31 décembre 1998, les effectifs des chambres de recours (présidents et membres) ont atteint le nombre de 83 (80 en 1997). L'on dénombre 54 membres techniciens et 14 membres juristes, répartis entre 14 chambres techniques et 1 chambre juridique.

La composition des chambres de recours est publiée au JO OEB 1-2 (règle 10(1) CBE).

Au 31 décembre 1998, les effectifs totaux (Vice-Président et secrétariat non compris) s'élevaient à 123 personnes (118 au 31 décembre 1997).

5. Contacts avec les juridictions nationales, les demandeurs et les mandataires agréés

Les membres des chambres de recours ont joué un rôle actif au 9^e colloque des juges européens de brevets qui s'est tenu en octobre 1998. Ce colloque biennal avait cette fois lieu à Madrid, sur invitation du gouvernement espagnol. Quelque

Circa 80 Patentrichter aus allen Vertragsstaaten des EPÜ, aus Norwegen, Ungarn, der Tschechischen Republik, Slowenien, Litauen, Lettland, Estland, Albanien und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, aus Japan und den USA sowie ein Vertreter des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften erörterten

- die zukünftige Gestalt des europäischen Patentgerichtssystems,
- die Behandlung von Beweismitteln, die erst in einem späten Verfahrensstadium eingereicht werden,
- die Bedeutung der Rechtsprechung nationaler Gerichte und der Beschwerdekammern des EPA für die Auslegung des harmonisierten europäischen Patentrechts durch nationale und europäische Instanzen,
- die Anwendung des Brüsseler und Luganer Vollstreckungsabkommens bei Streitigkeiten auf dem Gebiet des geistigen Eigentums
- und die Anforderungen, welche die Industrie an ein Patentgerichtssystem stellt.

Die Referate und ein ausführlicher Tagungsbericht werden in einer Sonderausgabe des Amtsblatts des EPA veröffentlicht.

Die Generaldirektion 3 pflegte auch sonst ihre Kontakte zu nationalen Gerichten. Im Sommer statteten französische und italienische Richter den Beschwerdekammern einen Besuch ab. Außerdem kamen ein Richter des High Court in Tokyo und ein Patentrichter aus Südkorea nach München, um sich über die Tätigkeit der Beschwerdekammern zu informieren.

Im November trafen sich Vorsitzende und Mitglieder der Beschwerdekammern mit Vertretern des *epi* und der UNICE zum 7. MSBA-Meeting (Meeting of **M**embers of **S**ACEPO and the **B**oards of **A**ppeal). Gegenstand der Diskussion waren praktische Verfahrensfragen wie die Zurückverweisung einer Sache an die erste Instanz durch die Beschwerdekammern und ob die Beschwerdekammer zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung eine Mitteilung erlassen soll, in der auf die strittigen Punkte hingewiesen wird. Außerdem wurden Vorschläge für eine einheitliche formale Ausgestaltung von Schriftsätzen im Beschwerdeverfahren unterbreitet.

6. Information über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern

6.1 Veröffentlichung von Entscheidungen im Internet

Die Entscheidungen der Beschwerdekammern mit T-Aktenzeichen, die nach dem 1. Januar 1997 an die Ver-

Republic, Slovenia, Lithuania, Latvia, Estonia, Albania, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Japan and the USA, together with a representative of the Court of Justice of the European Communities, discussed the following topics:

- future structure of the European patent judicial system
- treatment of evidence filed at a late stage in proceedings
- significance of national court and EPO board of appeal case law for the interpretation of harmonised European patent law at national and European level
- applying the Brussels and Lugano conventions to intellectual property litigation
- what industry wants from a patent judicial system.

The papers and a full report on the symposium will be published in a separate supplement to the EPO Official Journal.

Directorate-General 3 also maintained other contacts with national courts. In the summer, French and Italian judges paid the boards a visit. A Tokyo high court judge and a South Korean patent judge also came to Munich to learn about the boards' work.

November 1998 saw the 7th MSBA meeting (**M**embers of **S**ACEPO and the **B**oards of **A**ppeal), bringing DG 3 chairmen and board members together with *epi* and UNICE representatives. Topics included practical issues such as remittal to the department of first instance and whether, prior to oral proceedings, boards should issue a communication setting out the contentious points. Also discussed were proposals for unitary formal design of documents in appeal proceedings.

6. Information on board of appeal case law

6.1 Publication of decisions in the Internet

Since the end of 1998, 'T' decisions issued to the parties after 1 January 1997 have been available on the EPO

80 juges de brevets de tous les Etats parties à la CBE, de Norvège, de Hongrie, de la République tchèque, de Slovénie, de Lituanie, de Lettonie, d'Estonie, d'Albanie et de l'ex-République yougoslave de Macédoine, du Japon et des Etats-Unis, ainsi qu'un représentant de la Cour de justice des communautés européennes, ont examiné :

- l'organisation future du système judiciaire européen en matière de brevets,
- la suite à donner aux moyens de preuve produits à un stade tardif d'une procédure,
- l'importance de la jurisprudence des tribunaux nationaux et des chambres de recours de l'OEB pour l'interprétation, par les instances nationales et européennes, du droit européen des brevets harmonisé,
- l'application de la convention de Bruxelles et de Lugano en cas de litiges dans le domaine de la propriété intellectuelle,
- ce que l'industrie attend d'un système judiciaire en matière de brevets.

Les comptes rendus ainsi que les actes détaillés du colloque seront publiés dans une édition spéciale du Journal officiel de l'OEB.

La Direction générale 3 a par ailleurs entretenu ses contacts avec les tribunaux nationaux. En été, des juges français et italiens ont rendu visite aux chambres de recours. En outre, un juge de la High Court de Tokyo et un juge de brevets de la Corée du Sud sont venus à Munich pour s'informer des activités des chambres de recours.

En novembre, les présidents et membres des chambres de recours ont rencontré des représentants de l'*epi* et de l'UNICE pour la 7^e réunion MSBA (Meeting of **M**embers of **S**ACEPO and the **B**oards of **A**ppeal). Au cours de cette réunion, des questions pratiques de procédure telles que le renvoi d'une affaire à la première instance par les chambres de recours et la question de savoir si une chambre de recours doit, en préparation à la procédure orale, envoyer une notification attirant l'attention sur les points litigieux. En outre, des propositions ont été faites concernant la présentation uniforme des lettres produites dans les procédures de recours.

6. Informations relatives à la jurisprudence des chambres de recours

6.1 Publication des décisions dans l'internet

Les décisions des chambres de recours qui portent la cote "T" et ont été envoyées aux parties à la procé-

fahrens beteiligten versandt wurden, stehen seit Ende 1998 auf der Website des EPA zur Verfügung. Der Zugriff auf die Entscheidungen erfolgt über das Aktenzeichen oder ein Volltext-Suchsystem. Es ist geplant, diese Datenbank schrittweise zu erweitern und auch die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer, der Juristischen Beschwerdekammer sowie die älteren Entscheidungen zu erfassen.

6.2 Veröffentlichung von Entscheidungen im Amtsblatt

Im Berichtsjahr wurden 25 Entscheidungen im ABI. EPA veröffentlicht (1997: 23).

Vierteljährlich wird ein Verzeichnis der bereits im ABI. EPA veröffentlichten Entscheidungen abgedruckt.

6.3 Rechtsprechungsdaten auf CD-ROM

Die CD-ROM ESPACE-Legal wird im Rahmen des ESPACE-Programms des EPA der Öffentlichkeit zum Kauf angeboten. Sie enthält die im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Entscheidungen und alle dort nicht veröffentlichten Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern sowie die Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten, ferner die Richtlinien für die Prüfung beim EPA, wichtige internationale Verträge und die dritte Auflage der Publikation "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA". Diese für die Volltextrecherche konzipierte CD-ROM wird in regelmäßigen Abständen (derzeit zweimal jährlich) durch eine neue Ausgabe auf dem aktuellen Stand gehalten.

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

6.4 Volltext-Datenbank PALDAS

Diese EPA-interne Datenbank enthält unter anderem die im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Entscheidungen der Beschwerdekammern in allen drei Amtssprachen und sämtliche nicht im Amtsblatt veröffentlichten Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern sowie die Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten in der Verfahrenssprache. Die Texte sind nach Artikeln und Regeln, Stichworten und im Volltext nach beliebigen Suchbegriffen recherchierbar. Die Datenbank wird von Angehörigen sämtlicher General-

website. Access is via the case number or full-text search. Phased expansion of this database is planned, to include Enlarged and Legal Board decisions as well as older technical ones.

6.2 Publication of decisions in the Official Journal

During the year under review, 25 decisions were published in the EPO Official Journal (compared with 23 in 1997).

A list of decisions already published in the EPO Official Journal appears quarterly.

6.3 Case law data on CD-ROM

As part of its ESPACE CD-ROM series, the EPO sells ESPACE-Legal containing the decisions published in its Official Journal and (in the language of proceedings) the unpublished decisions of the technical boards, together with the decisions of the Legal Board and Disciplinary Board, the Guidelines for Examination in the EPO, important international agreements, and the third edition of "Case Law of the Boards of Appeal of the EPO". This CD-ROM is designed for full-text searching and regular updates are issued (at present twice yearly).

Further details are available from the EPO sub-office in Vienna.

6.4 PALDAS full-text database

This internal EPO database contains the texts (in all three official languages) of board of appeal decisions published in the EPO Official Journal, and (in the language of proceedings) of all unpublished decisions of the technical boards, together with the decisions of the Legal Board and Disciplinary Board. Decisions can be called up by keying in an article, rule or headword, and the full text searched for freely definable text strings. The database is widely used throughout the Office: by board members, staff in Directorate 3.0, examiners in DGs 1 and 2, Receiving Section staff, formalities officers, DG 5 lawyers,

dure après le 1^{er} janvier 1997, sont disponibles depuis la fin 1998 sur la page Web de l'OEB. L'accès aux décisions peut avoir lieu via le numéro de dossier ou par une recherche en texte intégral. Il est prévu d'élargir progressivement cette base de données et d'y inclure les décisions de la Grande Chambre de recours, de la chambre de recours juridique, ainsi que les décisions plus anciennes.

6.2 Publication des décisions au Journal officiel

Pendant l'année sous revue, 25 décisions ont été publiées au JO OEB (23 en 1997).

Une liste des décisions parues au JO OEB est publiée chaque trimestre.

6.3 Données sur CD-ROM relatives à la jurisprudence

La série de CD-ROM ESPACE LEGAL est mise en vente dans le cadre du programme ESPACE de l'OEB. Elle renferme les décisions publiées au Journal officiel de l'OEB, les décisions des chambres de recours techniques non publiées au Journal officiel, ainsi que les décisions de la chambre de recours juridique et de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire, sans oublier les directives relatives à l'examen pratique à l'OEB, le texte d'importants traités internationaux et la troisième édition de "La jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets". Ce CD-ROM conçu pour la recherche en texte intégral est mis à jour à intervalles réguliers (actuellement deux fois par an) par une nouvelle édition.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de l'agence de Vienne de l'OEB.

6.4 Banque de données en texte intégral PALDAS

Cette banque de données interne de l'OEB contient, dans les trois langues officielles, les décisions des chambres de recours publiées au Journal officiel de l'OEB ; on y trouve également, dans la langue de la procédure, toutes les décisions non publiées au Journal officiel, qui sont rendues par les chambres de recours techniques, les décisions de la chambre de recours juridique et les décisions de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire. Il est possible d'effectuer des recherches par articles et par règles ou d'après les références, ou de rechercher des termes quelconques dans le texte intégral.

direktionen genutzt. Auf sie greifen Mitglieder der Beschwerdekammern und die Mitarbeiter der Direktion 3.0, Bedienstete, die am erstinstanzlichen Verfahren beteiligt sind, nämlich die Sach- und Recherchenprüfer der Generaldirektionen 1 und 2, Angehörige der Eingangsstelle und Formal-sachbearbeiter, Juristen der Generaldirektion 5 sowie Mitarbeiter des Sprachendienstes zu. Im Berichtsjahr wurde die Datenbank ständig aktualisiert.

6.5 Ergänzende Publikationen der GD 3

Unter dem Titel **"Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts"** wurde Anfang 1999 eine die Jahre 1978–1997 umfassende Darstellung der Rechtsprechung der Beschwerdekammern veröffentlicht; einige wichtige Entwicklungen des Jahres 1998 konnten noch berücksichtigt werden. Diese Publikation ist über das EPA und den Buchhandel zu beziehen. Eine jährliche Aktualisierung erfährt dieser Bericht durch die **Sonderausgaben "Rechtsprechung" des Amtsblatts des EPA**: In der vorliegenden Ausgabe werden interessante Entscheidungen insbesondere des Jahres 1998 in einem systematisch gegliederten Bericht dargestellt.

Die jährlich neu aufgelegte Sammlung wichtiger **Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen** ist ebenfalls über das EPA und den Buchhandel zu beziehen. Geordnet nach Artikeln und Regeln des EPÜ sind wichtige Beschlüsse des Verwaltungsrats und des Präsidenten des EPA, sowie Mitteilungen und Rechtsauskünfte des EPA, die in bisher 21 Jahrgängen des Amtsblatts EPA veröffentlicht wurden, auf circa 750 Seiten pro Amtssprache zusammengestellt. Die Ausgabe 1999 ist im Juli 1999 erschienen.

and members of the Language Service. It was constantly updated during the year under review.

6.5 Further publications by DG 3

In early 1999, the EPO published a comprehensive overview of decisions taken by the boards during the period 1978–1997 (plus a number of important 1998 cases). Entitled **"Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office"**, it is available either from bookshops or direct from the EPO. It is updated each year in a **special edition of the Official Journal**: this year's report systematically summarises the major DG 3 decisions of 1998.

Likewise available from bookshops or the EPO is an annual collection of **"Ancillary Regulations to the European Patent Convention"**. This is a 750-page volume in each official language encompassing important decisions of the Administrative Council and the President of the EPO – arranged by EPC article and rule – published in the Official Journal over the last 21 years. The 1999 edition came out in July 1999.

La banque de données est utilisée par des agents de toutes les directions générales, par exemple les membres des chambres de recours et les agents de la direction 3.0, les agents participant à la procédure en première instance, c'est-à-dire les examinateurs chargés de la recherche ou de l'examen quant au fond dans les directions générales 1 et 2, le personnel de la section de dépôt et les agents des formalités, les juristes de la direction générale 5 ainsi que les agents du service linguistique. Au cours de l'année sous revue, la banque de données a été mise à jour en permanence.

6.5 Publications complémentaires de la DG 3

Au début de 1999, un recueil de la jurisprudence des chambres de recours couvrant les années 1978 à 1997 a été publié sous le titre **"La jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets"**; certaines évolutions importantes de l'année 1998 ont pu y être intégrées. Ce recueil est disponible en librairie et auprès de l'OEB. Chaque année, il est actualisé dans les **éditions spéciales du Journal officiel de l'OEB**. La présente édition expose, selon un classement thématique, les décisions intéressantes, notamment celles qui ont été rendues en 1998.

Le recueil annuel des principales **règles d'application de la Convention sur le brevet européen** peut également être obtenu auprès de l'OEB et en librairie. Cette publication d'environ 750 pages par langue officielle contient, classés selon les articles et règles de la CBE, les décisions importantes du Conseil d'administration et du Président de l'OEB, ainsi que les communications et renseignements juridiques de l'OEB publiés jusqu'ici dans 21 éditions annuelles du Journal officiel de l'OEB. L'édition 1999 paraît en juillet 1999.

TEIL II**DIE RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER DES EPA IM JAHR 1998****I. PATENTIERBARKEIT****A. Patentfähige Erfindungen****1. Technischer Charakter der Erfindung****1.1 Programmprodukte für Datenverarbeitungsanlagen**

In **T 1173/97** (ABI. EPA 1999, ***) und **T 935/97** prüfte die Beschwerdekammer die Patentfähigkeit von Programmprodukten für Datenverarbeitungsanlagen. Die von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Ansprüche waren u. a. auf Programmprodukte, die direkt in den internen Speicher eines digitalen Computers geladen werden können oder auf einem computergeeigneten Medium gespeichert sind, oder auf einen maschinenlesbaren Träger gerichtet, auf dem ein Programm aufgezeichnet ist. Die Kammer wies darauf hin, daß das EPÜ die allein maßgebende Quelle für das materielle Patentrecht sei. Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet des Patentschutzes für Computerprogrammprodukte in den USA und in Japan (obwohl dort die Rechtslage starke Abweichungen gegenüber dem EPÜ aufweise) und das TRIPS-Übereinkommen (auch wenn dieses nicht direkt auf das EPÜ anwendbar sei) böten jedoch hilfreiche Anhaltspunkte für eine Deutung der zeitgemäßen Trends und könnten zu einer weltweiten Harmonisierung des Patentrechts beitragen.

Die Kammer ging davon aus, daß eine Erfindung technischen Charakter besitzen müsse, um nach dem EPÜ patentfähig zu sein. Programme für Datenverarbeitungsanlagen könnten als patentfähige Erfindungen gelten, wenn sie einen technischen Charakter hätten. Dieser könne ihnen aber nicht allein deshalb zuerkannt werden, weil sie physikalische Änderungen bei der Datenverarbeitungsanlage (z. B. elektrische Ströme) hervorriefen, die bei Ausführung der Programmbefehle aufträten. Ein technischer Charakter könnte sich jedoch durch weitere Effekte ergeben, die aufträten, wenn die Anlage die Programmbefehle ausführe: Seien diese weiteren Effekte technischer Art oder bewirkten sie, daß mit der Software eine technische Aufgabe gelöst werde, so könne eine

PART II**BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 1998****I. PATENTABILITY****A. Patentable inventions****1. Technical nature of invention****1.1 Computer program products**

In **T 1173/97** (OJ EPO 1999, ***) and **T 935/97** the board of appeal examined the patentability of computer program products. The claims rejected by the examining division were directed, inter alia, to computer program products directly loadable into the internal memory of a digital computer or stored on a computer-usable medium or to a computer-readable medium, having a program recorded thereon. The board pointed out that the only relevant source of substantive patent law was the EPC. However, the recent developments in the US and Japan relating to patent protection for computer program products (although the legal situation in these countries differed greatly from that under the EPC) and the TRIPS agreement (even though this treaty was not directly applicable to the EPC) represented a useful interpretation of modern trends and might contribute to a world-wide harmonisation of patent law.

The board started from the assumption that for an invention to be patentable under the EPC it must have a technical character. Programs for computers could be considered as patentable inventions if they have a technical character. Their technical character could not however be acknowledged for the sole reason that programs cause physical modifications of the hardware (eg electrical currents) deriving from the execution of the program instructions. A technical character might however be found in further effects deriving from the execution by the hardware of the instructions given by the computer program: where these further effects had a technical character or where they cause the software to solve a technical problem, an invention which brought about such an effect

DEUXIEME PARTIE**JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 1998****I. BREVETABILITE****A. Invention brevetables****1. Nature technique de l'invention****1.1 Produits logiciels**

Dans les affaires **T 1173/97** (JO OEB 1999, ***) et **T 935/97**, la chambre de recours s'est penchée sur la brevetabilité de produits logiciels. Les revendications rejetées par la division d'examen portaient, entre autres, sur des produits logiciels pouvant être directement chargés dans la mémoire interne d'un ordinateur numérique ou stockés sur un support lisible ou utilisable par ordinateur, sur lesquels est enregistré un programme. La chambre a fait observer que la CBE était la seule source de droit des brevets pertinente. Toutefois, les développements intervenus ces derniers temps aux Etats-Unis et au Japon en ce qui concerne la protection par brevet de produits logiciels (bien que la situation dans ces pays soit très différente de celle qui prévaut en Europe avec la CBE) et l'accord sur les ADPIC (bien que celui-ci ne soit pas directement applicable à la CBE) constituent une indication utile des tendances les plus récentes, susceptibles de contribuer à une harmonisation du droit des brevets à l'échelle mondiale.

La chambre est partie de l'hypothèse selon laquelle une invention doit revêtir un caractère technique pour être brevetable au titre de la CBE. Les programmes d'ordinateur peuvent être considérés comme des inventions brevetables s'ils présentent un caractère technique. Ce caractère technique ne peut cependant être reconnu au seul motif que les programmes entraînent des modifications physiques au niveau du matériel (courants électriques par exemple) découlant de l'exécution des instructions qu'ils contiennent. Un caractère technique peut néanmoins résulter d'autres effets issus de l'exécution par le matériel des instructions données par le programme d'ordinateur : lorsque ces autres effets revêtent un caractère technique ou permettent au logiciel

Erfindung, die diesen Effekt bewirke, grundsätzlich Gegenstand eines Patents sein.

Jedes Programmprodukt für eine Datenverarbeitungsanlage würde jedoch in der physischen Realität nur dann einen Effekt hervorrufen und zeigen, wenn das betreffende Programm auf einer Datenverarbeitungsanlage laufe. Das Programmprodukt selbst besitze nur das "Potential" zur Erzeugung eines "weiteren" technischen Effekts. Da die Kammer keinen triftigen Grund sah, weshalb zwischen einem direkten technischen Effekt und dem Potential zur Erzeugung eines technischen Effekts unterschieden werden sollte, vertrat sie die Auffassung, daß ein Programmprodukt, das potentiell einen vorgegebenen weiteren technischen Effekt bewirken könne, grundsätzlich nicht nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sei. Somit ist ein Programm für eine Datenverarbeitungsanlage, das als solches beansprucht wird, nicht von der Patentierbarkeit ausgenommen, wenn es auf einer Datenverarbeitungsanlage läuft oder in eine solche geladen wird und dann einen technischen Effekt bewirkt oder bewirken kann, der über die "normale" physikalische Wechselwirkung zwischen dem Programm (Software) und der Datenverarbeitungsanlage (Hardware) hinausgeht, auf der es läuft. Die Kammer hat noch nicht entschieden, wie ein solcher Anspruch zu formulieren ist.

B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

1. Patentierbarkeit von Pflanzen und Pflanzensorten

In **T 1054/96** (ABI. EPA 1998, 511) wurden der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:

1. Inwieweit sollten die Instanzen des EPA eine Anmeldung dahingehend prüfen, ob die Ansprüche im Hinblick auf die Vorschrift des Artikels 53 b) EPÜ gewährt sind, die besagt, daß Patente nicht erteilt werden für Pflanzensorten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, und die auf mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden ist, und wie sollte ein Anspruch zu diesem Zweck ausgelegt werden?

2. Wird mit einem Anspruch, der auf Pflanzen gerichtet ist, ohne daß dabei bestimmte Pflanzensorten in ihrer Individualität beansprucht werden,

might be considered an invention, which could, in principle, be the subject-matter of a patent.

However, every computer program product only produced and showed in physical reality an effect if the program concerned was made to run on a computer. The computer program product itself only possessed the "potential" to produce a "further" technical effect. As the board saw no good reason for distinguishing between a direct technical effect and the potential to produce a technical effect it held that a computer program product having this potential to cause a predetermined further technical effect was, in principle, not excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC. Thus, a computer program claimed by itself was not excluded from patentability if the program, when running on a computer or loaded into a computer, brought about, or was capable of bringing about, a technical effect which went beyond the "normal" physical interactions between the program (software) and the computer (hardware) on which it was run. The board has not yet decided on the appropriate wording of such a claim.

B. Exceptions to patentability

1. Patentability of plants and plant varieties

In **T 1054/96** (OJ EPO 1998, 511) the following questions were referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. To what extent should the instances of the EPO examine an application in respect of whether the claims are allowable in view of the provision of Article 53(b) EPC that patents shall not be granted in respect of plant varieties or essentially biological processes for the production of plants, which provision does not apply to microbiological processes or the products thereof, and how should a claim be interpreted for this purpose?

2. Does a claim which relates to plants but wherein specific plant varieties are not individually claimed ipso facto avoid the prohibition on

de résoudre un problème technique, l'invention génératrice d'un tel effet peut être considérée comme une invention susceptible, en principe, d'être brevetée.

Toutefois, un produit logiciel ne génère physiquement un effet que si le programme est exécuté sur un ordinateur. Le produit logiciel lui-même ne recèle que la "potentialité" d'entraîner également un "autre" effet technique. Considérant qu'il n'y a aucune raison valable de faire la distinction entre un effet technique direct et la potentialité d'engendrer un effet technique, la chambre a estimé qu'un produit logiciel ayant la potentialité de produire un autre effet technique prédéterminé n'était, en principe, nullement exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE. Ainsi, un programme d'ordinateur revendiqué en tant que tel n'est pas exclu de la brevetabilité si ce programme, lorsqu'il fonctionne sur un ordinateur ou est chargé sur un ordinateur, produit ou est en mesure de produire un effet technique allant au-delà des interactions physiques "normales" entre le programme (logiciel) et l'ordinateur (matériel) sur lequel il est exécuté. La chambre ne s'est pas prononcée sur la formulation qu'il convient de donner à une telle revendication.

B. Exceptions à la brevetabilité

1. Brevetabilité des plantes et des variétés végétales

Dans la décision **T 1054/96** (JO OEB 1998, 511), les questions suivantes ont été soumises à la Grande Chambre de recours pour décision :

1. Dans quelle mesure les instances de l'OEB doivent-elles examiner une demande pour déterminer si des revendications sont admissibles au regard de l'article 53b) CBE, en vertu duquel il n'est pas délivré de brevets pour les variétés végétales ou les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés, et comment une revendication doit-elle être interprétée à cette fin ?

2. Une revendication qui porte sur des végétaux, sans revendiquer individuellement des variétés végétales spécifiques, échappe-t-elle ipso facto

ipso facto das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ umgangen, obwohl er Pflanzensorten umfaßt?

3. Sollte bei der Prüfung der Frage, welche Ansprüche gewährbar sind, Artikel 64 (2) EPÜ berücksichtigt werden?

4. Fällt eine Pflanzensorte, bei der in jeder einzelnen Pflanze dieser Sorte mindestens ein spezifisches Gen vorhanden ist, das mittels der rekombinanten Gentechnik in eine Elternpflanze eingebracht wurde, nicht unter die Vorschrift des Artikels 53 b) EPÜ, die besagt, daß Patente nicht erteilt werden für Pflanzensorten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, und die auf mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden ist?

Der Fall ist anhängig unter Nr. **G 1/98**.

C. Neuheit

1. Stand der Technik

1.1 Zugänglichmachung

1.1.1 Begriff des Zugänglichmachens

In **T 901/95** entschied die Kammer, daß die einfache Behauptung, Generatorenanlagen seien in drei verschiedenen Werften in Schiffe eingebaut worden und somit der Öffentlichkeit zugänglich geworden, nicht ausreichend ist, um die offenkundige Vorbenutzung dieser Anlagen zu beweisen. Schiffswerften gelten gewöhnlich als abgeschlossene Bereiche und damit nicht als allgemein zugänglich. Dies könnte um so mehr für dortige Einbauten in Schiffe gelten. Weiterhin können bei der Zusammenarbeit mit Schiffswerften zur Absicherung der gemeinsamen Interessen der Geschäftsparteien bei Fehlen eines anderweitigen Schutzes ausdrückliche oder stillschweigende Geheimhaltungsverpflichtungen nicht ausgeschlossen werden. Im konkreten Fall war außerdem fraglich, ob die relevanten Verfahrensschritte und die funktionelle Auslegung der Schaltungsmittel hierfür durch bloße Inaugenscheinnahme von eingebauten Einrichtungen erkennbar waren und wann die Energieerzeugeranlagen in Betrieb genommen wurden.

patenting in Article 53(b) EPC even though it embraces plant varieties?

3. Should the provisions of Article 64(2) EPC be taken into account when considering what claims are allowable?

4. Does a plant variety, in which each individual plant of that variety contains at least one specific gene introduced into an ancestral plant by recombinant gene technology, fall outside the provision of Article 53(b) EPC that patents shall not be granted in respect of plant varieties or essentially biological processes for the production of plants, which provision does not apply to microbiological processes or the products thereof?

The case is pending under **G 1/98**.

C. Novelty

1. State of the art

1.1 Availability to the public

1.1.1 The notion of "making available"

In **T 901/95** the board decided that merely claiming that generating equipment was installed in ships at three different shipyards and thus available to the public was not enough to demonstrate its obvious prior use. Shipyards were normally considered restricted areas and thus not open to the general public. This applied all the more to installations built into ships in the yards. Nor could the possibility be excluded that shipyards' business partners might secure their common interests through explicit or tacit secrecy agreements, in the absence of other protection. In the case in point, it was also questionable whether the relevant process steps and the functional arrangement of the switching means were apparent from merely looking at built-in apparatus; nor was it certain when the generating installations had become operational.

à l'exclusion de la brevetabilité énoncée à l'article 53b) CBE, bien qu'elle comprenne des variétés végétales ?

3. Les dispositions de l'article 64(2) CBE doivent-elles être prises en considération lorsque l'on examine quelles revendications sont admissibles ?

4. Une variété végétale, dans laquelle chaque végétal de cette variété pris individuellement contient au moins un gène spécifique introduit dans un végétal ancestral par recombinaison génétique, échappe-t-elle à la disposition de l'article 53b) CBE, en vertu de laquelle il n'est pas délivré de brevets pour les variétés végétales ou les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés ?

L'affaire est en instance sous le n° **G 1/98**.

C. Nouveauté

1. Etat de la technique

1.1 Accessibilité au public

1.1.1 Notion d'accessibilité

Dans l'affaire **T 901/95**, la chambre a décidé que la simple affirmation selon laquelle des générateurs avaient été installés sur des bateaux dans trois chantiers de construction navale différents et qu'ils avaient ainsi été rendus accessibles au public ne suffit pas à prouver que leur utilisation antérieure est notoire. Les chantiers de construction navale sont habituellement considérés comme des zones fermées, et donc inaccessibles au public. Cela vaut à plus forte raison pour les équipements qui y sont installés dans les navires. En outre, on ne saurait exclure que des obligations de confidentialité aient été expressément ou tacitement contractées dans le cadre de la collaboration avec des chantiers de construction navale, afin de préserver les intérêts communs des partenaires en l'absence de toute autre protection. En l'espèce, on pouvait de surcroît se demander, d'une part, si les étapes concernées du procédé et la conception fonctionnelle des dispositifs de montage prévus pouvaient être identifiées par une simple inspection des équipements incorporés et, d'autre part, à quel moment les installations de production d'énergie avaient été mises en service.

Da die Beweisführung durch Zeugen- einvernahme wegen Verzichts beider Parteien auf die mündliche Verhandlung unterblieben war, ließ die Kammer die offenkundigen Vorbenutzungen außer Betracht.

In der Sache **T 243/96** wurde festgestellt, daß die Zusammenfassung eines Dokuments, dessentwegen die strittige Patentanmeldung zurückgewiesen wurde, für sich genommen einen vollwertigen Stand der Technik bilde. Da die Offenbarung jedoch unzureichend und die Auslegung der Zusammenfassung umstritten war, beschloß die Kammer, im Beschwerdeverfahren das gesetzte Dokument in englischer Übersetzung heranzuziehen, und berief sich darauf, daß das Dokument in seiner Gesamtheit Vorrang vor dem Inhalt der Zusammenfassung habe.

In **T 77/94** entschied die Kammer, daß das Argument, wonach es Sinn und Zweck einer Werbebroschüre sei, verbreitet zu werden, und somit das Datum ihrer Verteilung unmittelbar auf das Druckdatum folge, nur eine grundsätzliche Annahme sei, die es zu bestätigen gelte, weil sie durch die Praxis oft widerlegt werde.

2. Beurteilung der Neuheit

2.1 Der Erfindung als solcher entsprechende Offenbarung

In der Sache **T 79/96** waren im Auszug eines Handbuchs (D1) alle Merkmale von Anspruch 1 des Streitpatents offenbart, außer der Verwendung eines "Gegenstromgas-/Schwerkraft-Klassifizierers". In der Neuheitsfrage war somit lediglich zu entscheiden, ob ein vibrierendes Fließbett mit einem durch die Partikelschicht nach oben gerichteten Gasstrom, wie in D1 beschrieben, als Gegenstromgas-/Schwerkraft-Klassifizierer anzusehen ist. Die Definition eines Gegenstromgas-/Schwerkraft-Klassifizierers war in einem weiteren Standardhandbuch über Verfahrenstechnik (D3) enthalten. Der Patentinhaber war der Auffassung, daß die Definition in D3 zu weit gefaßt sei und der Fachmann ein Fließbett – einen relativ ineffizienten Klassifizierer – nicht als Gegenstromgas-/Schwerkraft-Klassifizierer ansähe.

Dem schloß sich die Kammer nicht an. Sie entschied, daß bei der Beurteilung der Neuheit des beanspruchten Gegenstands einem Begriff, der in einem Anspruch verwendet werde, die breiteste technisch sinnvolle Bedeutung beigemessen werden sollte. Auf dieser Grundlage erfülle jeder Gas-/Schwerkraft-Klassifizierer,

Both parties dispensed with oral proceedings and no witnesses were heard; the board did not in these circumstances consider the alleged public prior use.

In **T 243/96**, it was established that the abstract of a document on whose basis the application in suit was refused is an independent part of the prior art in its own right. However, in view of the inadequacy of this disclosure, and the divergent views on how the abstract should be interpreted, the board decided to introduce the full document into the appeal proceedings in the form of its English translation, it being understood that the full document took precedence over the abstract.

In **T 77/94**, the board decided that the argument that a publicity notice's date of issue was necessarily immediately after its date of printing (because such notices were only produced in order to be issued) was merely a supposition which required confirmation; in reality, things were often different.

2. Assessing novelty

2.1 Disclosure corresponding to the invention as such

In **T 79/96**, an extract from a handbook (D1) disclosed all the features of claim 1 of the patent in issue apart from the use of a "countercurrent gas/gravity classifier". Thus, with respect to novelty it only had to be decided whether a vibrating fluidised bed with an upwards gas flow through the bed of particles as described in D1 should be regarded as a countercurrent gas/gravity classifier. The definition of a countercurrent gas/gravity classifier was given in an extract from another standard handbook on chemical technology (D3). The proprietor of the patent was of the opinion that the definition given in D3 was too broad and that a person skilled in the art would not consider a fluidised bed, being a rather inefficient classifier, as a countercurrent gas/gravity classifier.

The board did not share this view. It held that when assessing novelty of the claimed subject-matter an expression in a claim should be given its broadest technically sensible meaning. On that basis, any gas/gravity classifier, including a fluidised bed, satisfied the classification requirements of claim 1 of the contested

Etant donné qu'il n'a pas été administré de preuve par audition de témoins, les deux parties ayant renoncé à la procédure orale, la chambre n'a pas tenu compte des usages antérieurs publics.

Dans la décision **T 243/96**, il a été établi que l'abrégé d'un document sur la base duquel la demande de brevet en litige a été rejetée, constitue à lui seul un état de la technique à part entière. Mais devant l'insuffisance de cette divulgation et les divergences de vues sur l'interprétation de l'abrégé, la chambre a décidé d'introduire dans la procédure de recours le document dans son intégralité par le biais de sa traduction anglaise, étant entendu que le document intégral prime sur le contenu de l'abrégé.

Dans l'affaire **T 77/94**, la chambre a décidé que l'argument qu'une notice publicitaire a vocation à être distribuée et que, par suite, sa date de diffusion suit immédiatement sa date d'impression, ne constitue qu'une supposition de principe, qui demande une confirmation, car elle est souvent contredite dans la réalité.

2. Appréciation de la nouveauté

2.1 Divulgation correspondant à l'invention telle quelle

Dans l'affaire **T 79/96**, un extrait de manuel (D1) divulguait toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet litigieux, hormis l'utilisation d'un "classificateur gaz/gravité à contre-courant". Par conséquent, en ce qui concerne la nouveauté, il fallait simplement décider si un bain fluidisé vibrant avec un flux de gaz ascendant à travers le bain de particules tel que décrit dans D1 devait être considéré comme un classificateur gaz/gravité à contre-courant. La définition d'un classificateur gaz/gravité à contre-courant a été donnée dans un extrait tiré d'un autre manuel de base de chimie industrielle (D3). Le titulaire du brevet estimait que la définition figurant dans le document D3 était trop large et que l'homme du métier ne considérerait pas un bain fluidisé, qui est un séparateur plutôt inefficace, comme un classificateur gaz/gravité à contre-courant.

La chambre n'a pas partagé cet avis. Elle a considéré qu'en appréciant la nouveauté de l'objet revendiqué, il fallait donner aux expressions figurant dans une revendication leur signification techniquement la plus large. Sur cette base, n'importe quel classificateur gaz/gravité, y compris le bain fluidisé, répondait aux exi-

der auch ein Fließbett enthielt, die in Anspruch 1 des Streitpatents enthaltenen Klassifikationsanforderungen. Der Gegenstand sei deshalb gegenüber D1 nicht neu.

In **T 870/95** wurde entschieden, der allgemeine Begriff "Basen" nehme die Neuheit des speziellen Begriffs "Permanganate in wäßriger Lösung" vorweg, wenn es bewiesen sei, daß der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens unter dem in den Entgegenhaltungen verwendeten allgemeinen Begriff nichts anderes als den speziellen habe verstehen können.

3. Neuheit der Verwendung

3.1 Zweite (weitere) medizinische Verwendung

In **T 913/94** hatte der Beschwerdeführer behauptet, daß Gastritis und Ulkus eigenständige Krankheiten mit unterschiedlichem Erscheinungsbild seien. Es gebe – abgesehen von Antiazida – keine Gruppe von Arzneimitteln, die zur Behandlung beider Krankheiten eingesetzt werden könne. Tatsache sei, daß Ärzte die führenden Mittel zur Behandlung peptischer Ulzera nicht zur Behandlung von Gastritis einsetzten.

Im Zusammenhang mit der Würdigung des **erfinderischen Charakters** der beanspruchten Verwendung von GGA zur Behandlung von Gastritis gelangte die Kammer zu der Schlußfolgerung, daß sich ein Ulkus nicht unabhängig von einer Gastritis und nach einem eigenen Mechanismus entwickle, ohne daß es zuvor zu einer Gastritis gekommen sei. Beide Krankheiten verliefen vielmehr nach demselben Muster oder hätten zumindest die ersten, frühen Stadien des Krankheitsbilds gemeinsam, das je nach der Gefährlichkeit des Krankheitserregers zunehmend ernstere Symptome aufweise. Die Kammer stellte ferner fest, daß der Fachmann am Prioritätstag der Anmeldung gewußt hätte, daß die führenden, am häufigsten verwendeten Medikamente gegen Ulkus, nämlich Antiazida und Histamin-H2-Rezeptor-Antagonisten, auch bei Gastritis wirksam seien. Zwar gehöre GGA zu einer anderen Klasse der bei Ulkus eingesetzten Medikamente, doch sei dies hier ohne Belang. Ausschlaggebend sei die Beschreibung der Wirkungsweise von GGA. GGA sei als Mittel zur Behandlung von experimentell ausgelöstem Ulkus bekannt; seine Verwendung zur Herstellung eines Arzneimittels gegen Gastritis sei daher nicht erfinderisch (s. Kapitel I.D.2.4).

patent. The subject-matter therefore lacked novelty over D1.

In **T 870/95** it was decided that the general term "base" used in the citations was prejudicial to the novelty of the more specific one "permanganate in aqueous solution" if it was shown that in the light of the skilled person's general technical knowledge the former could only be understood to mean the latter.

3. Novelty of use

3.1 Second (further) medical use

In **T 913/94** the appellant had argued that gastritis and ulcer were distinct diseases characterised by a different pathology. In the appellants' view, no class of medicaments existed, with the exception of the anti-acids, suitable for treating both diseases. In fact, the leading drugs for peptic ulcer were not used by the medical profession for treating gastritis.

In the context of assessing the **inventive merit** of the claimed use of GGA for the treatment of gastritis the board came to the conclusion that an ulcer does not develop independently of gastritis and according to an exclusive mechanism, which would justify the occurrence of an ulcer without any previous occurrence of gastritis, but, on the contrary, that the two diseases develop through the same mechanism, or at least through some common, early stages, on a scale of progressive, increasing severity of symptoms depending on the severity of the aggressive agent. The board also found that on the priority date of the application, the skilled person was aware that the leading and most widely employed anti-ulcer medicaments, ie anti-acids and H2-histamine receptor antagonists, were also effective against gastritis. While admitting that GGA represented a different class of anti-ulcer medicaments, the board considered this point as immaterial. In the board's judgment, what was decisive was the elucidation of the mechanism of action of GGA. The board held that GGA was known for the treatment of experimentally induced ulcers; its use for the preparation of a medicament for the treatment of gastritis did not involve any inventive merit (see chapter I.D.2.4).

gences de séparation de la revendication 1 du brevet litigieux. Par conséquent, l'objet en cause est dénué de nouveauté par rapport à D1.

Dans l'affaire **T 870/95**, la chambre a décidé que le concept général de "bases" détruit la nouveauté du concept particulier "permanganates en solution aqueuse", s'il est démontré que l'homme du métier, grâce à ses connaissances générales, n'aurait pas pu interpréter le concept général utilisé dans les documents cités autrement que comme le concept particulier.

3. Nouveauté de l'utilisation

3.1 Deuxième (autre) application médicale

Dans l'affaire **T 913/94**, le requérant avait soutenu que la gastrite et l'ulcère étaient des maladies distinctes, qui se caractérisaient par une pathologie différente. Selon lui, il n'existait aucune classe de médicament, à l'exception des antiacides, susceptible de traiter les deux maladies. En fait, les principaux médicaments contre l'ulcère gastroduodéal n'étaient pas utilisés par le corps médical pour traiter la gastrite.

Dans le cadre de l'appréciation de **l'activité inventive** de l'utilisation revendiquée de la GGA en vue de traiter la gastrite, la chambre a conclu que l'ulcère ne se développait pas indépendamment de la gastrite et selon un mécanisme exclusif qui se traduirait par la survenue d'un ulcère, sans que celui-ci soit précédé d'une gastrite, mais qu'au contraire les deux maladies se développaient selon le même mécanisme, du moins en ce qui concerne certains des premiers stades, la gravité des symptômes augmentant progressivement en fonction de la virulence de l'agent pathogène. La chambre a également constaté qu'à la date de priorité de la demande, l'homme du métier savait que les anti-ulcéreux majeurs les plus fréquemment employés, à savoir les antiacides et les antagonistes des récepteurs H2 de l'histamine, étaient également efficaces dans le traitement de la gastrite. Tout en admettant que la GGA représentait une classe différente d'anti-ulcéreux, la chambre a estimé que cela était sans importance. Selon elle, ce qui était décisif, c'était de tirer au clair le mécanisme d'action de la GGA. Aussi a-t-elle conclu que la GGA était connue pour le traitement de l'ulcère expérimental et qu'en conséquence son utilisation en vue d'obtenir un médicament destiné à traiter la gastrite n'impliquait aucune activité inventive (voir Chapitre I.D.2.4).

3.2 Verwendung von Verfahren

In **T 848/93** wurde in der Anmeldung ein Verfahren beansprucht, das sich lediglich durch seine verschiedene Verwendung vom Stand der Technik unterscheiden ließ. Die Prüfungsabteilung hatte den Anspruch so verstanden, daß sich das beanspruchte Verfahren zur beschriebenen Verwendung eigne, und war der Auffassung gewesen, daß ihm die Neuheit fehle, weil sich das aus dem Stand der Technik bekannte Verfahren ebenfalls für diese Verwendung eigne, auch wenn sie nicht ausdrücklich angegeben sei.

Die Kammer teilte diese Auffassung nicht: Betrifft ein Anspruch z. B. eine Vorrichtung, die sich von einer aus einer Vorveröffentlichung bekannten Vorrichtung lediglich durch die Angabe der Verwendung unterscheidet, so stellt die Verwendung kein Vorrichtungsmerkmal dar. Dies bedeutet, daß die beiden Vorrichtungen gleich sind, was ihre Struktur anbelangt. Eignet sich die bekannte Vorrichtung für die beanspruchte Verwendung, so wird die Neuheit verneint. Ähnliches gilt für einen Anspruch für einen Gegenstand, einen Stoff und ein Stoffgemisch. Eine andere, nicht vergleichbare Situation liegt jedoch vor, wenn sich der Anspruch auf ein Verfahren bezieht. In diesem Fall ist nämlich das Verwendungsmerkmal ein funktionelles Verfahrensmerkmal, das schon von der Kategorie her mit den anderen Merkmalen (Schritten) des Verfahrens vergleichbar ist. Die Übertragung der Lehre von T 69/85 oder des Absatzes C-III, 4.8 der Richtlinien auf den vorliegenden Fall sei daher nicht möglich.

4. Chemische Erfindungen

4.1 Neuheit chemischer Verbindungen

Im Verfahren **T 990/96** (ABI. EPA 1998, 489) mußte untersucht werden, ob das strittige Merkmal, das eigentlich für einen **bestimmten Grad der chemischen Reinheit** (insbesondere der Diastereomeren-Reinheit) stand, ein "neues Element" war, das dem beanspruchten Gegenstand Neuheit verlieh.

Die Kammer stellte fest, es gehöre zum allgemeinen Fachwissen, daß jede mittels einer chemischen Reaktion erhaltene chemische Verbindung in der Regel aus verschiedenen Gründen, z. B. bedingt durch Nebenreaktion oder eine unvollständige Umwandlung der Ausgangsstoffe, Verunreinigungen enthalte und es aus thermodynamischen Gründen

3.2 Use of process

In **T 848/93** the application claimed a process which differed from the prior art only in its use. The examining division had understood the claim to mean that the process claimed was suitable for the use described, and had considered that it lacked novelty because the process known in the prior art was also suitable for that use, even if this was not expressly stated.

The board did not agree: if a claim concerned eg an apparatus which differed from a known apparatus only as regards the use indicated, then the use was not an apparatus feature. This meant that the two pieces of apparatus were identical in terms of structure. If the known apparatus was suitable for the claimed use, the application lacked novelty. If the claim was directed to an object, a substance or a composition, the same applied. If however the claim was for a process, the situation was not comparable. In such a case, the use feature was a functional process feature comparable in category with the other features (steps) of the process. The teaching of T 69/85 or Guidelines C-III, 4.8 was therefore not transferable to the present case.

4. Chemical inventions

4.1 Novelty of chemical compounds

In case **T 990/96** (OJ EPO 1998, 489), it had to be examined whether the feature under dispute, which in fact represented a **specific degree of chemical purity** (in particular diastereomeric purity) constituted a "new element" imparting novelty to the claimed subject-matter.

The board stated that it was common general knowledge that any chemical compound obtained by a chemical reaction would normally contain impurities for various reasons, such as side-reactions, incomplete conversion of starting materials, etc., and that it was not possible for thermodynamical reasons to obtain a compound, which was – in the strict

3.2 Utilisation d'un procédé

Dans la décision **T 848/93**, la demande revendiquait un procédé qui ne se distinguait de l'état de la technique que par son utilisation. La division d'examen avait compris la revendication en ce sens que le procédé revendiqué se prêtait à l'utilisation décrite, et elle avait estimé qu'elle n'était pas nouvelle, étant donné que le procédé connu de l'état de la technique convenait également à cette utilisation, même si elle n'était pas indiquée expressément.

La chambre n'a pas été de cet avis : si une revendication concerne par exemple un dispositif qui ne diffère d'un dispositif connu par une publication antérieure qu'en ce que son utilisation est indiquée, cette utilisation ne constitue pas une caractéristique du dispositif. Cela signifie que les deux dispositifs sont identiques quant à leur structure. Si le dispositif connu se prête à l'utilisation revendiquée, il n'y a pas nouveauté. Il en va de même pour la revendication d'un objet, d'une substance et d'une composition. Or, la situation est toute différente lorsque la revendication a trait à un procédé. Dans ce cas, la caractéristique tenant à l'utilisation est en effet une caractéristique fonctionnelle du procédé qui, rien qu'en raison de sa catégorie, est comparable aux autres caractéristiques (étapes) du procédé. L'enseignement de la décision T 69/85 ou du point C-III, 4.8 des Directives ne peut dès lors s'appliquer à la présente espèce.

4. Inventions dans le domaine de la chimie

4.1 Nouveauté des compositions chimiques

Dans l'affaire **T 990/96**, (JO OEB 1998, 489) il y avait lieu d'examiner si la caractéristique litigieuse, qui représentait en fait un **degré spécifique de pureté chimique** (pureté diastéréoisomérique notamment) constituait un "élément nouveau" conférant à l'objet revendiqué un caractère de nouveauté.

La chambre a déclaré qu'il était bien connu que, pour différentes raisons (réactions secondaires, transformation incomplète des matériaux de départ, etc.), tout composé chimique résultant d'une réaction chimique contient normalement des impuretés et que, pour des raisons de thermodynamique, il n'est pas possible d'obtenir un composé absolument

nicht möglich sei, eine – im engen Wortsinn – völlig reine, d. h. von jeglicher Verunreinigung freie Verbindung herzustellen. Für einen Fachmann auf dem Gebiet der präparativen organischen Chemie sei es daher üblich, eine nach einem bestimmten Herstellungsverfahren erzeugte Verbindung je nach Bedarf – etwa als Probe für Analysezwecke – (weiter) zu reinigen. Herkömmliche Verfahren zur Reinigung niedermolekularer organischer Reaktionsprodukte wie Umkristallisation, Destillation oder Chromatographie gehörten zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns. Daraus folge, daß ein Dokument, das eine niedermolekulare chemische Verbindung und ihre Herstellung offenbare, diese Verbindung in der Regel **in allen** vom Fachmann gewünschten **Reinheitsgraden** im Sinne von Artikel 54 EPU der Öffentlichkeit zugänglich mache.

Es könne allerdings Ausnahmefälle geben, die einen anderen Schluß zuließen. Eine solche Ausnahme könne gegeben sein, wenn nachgewiesen werde, daß aller Wahrscheinlichkeit nach alle früheren Versuche, mittels herkömmlicher Reinigungsverfahren einen bestimmten Reinheitsgrad zu erzielen, fehlgeschlagen seien. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß nach der Beweislage kein solcher Ausnahmefall vorlag.

4.2 Auswahl eines Teilbereichs

In der Sache **T 563/95** hatte die Kammer neben verschiedenen Argumenten auch die Behauptung des Beschwerdegegners (Einsprechenden) zu prüfen, wonach absolute Gewißheit nicht das richtige Kriterium für die Neuheit sei. Die Kammer hielt diese Behauptung nicht für überzeugend. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern müsse sich der beanspruchte Gegenstand, um als vorweggenommen zu gelten, unmittelbar und eindeutig aus dem Stand der Technik herleiten lassen. Im hier vorliegenden Fall sei zwar die Wahrscheinlichkeit groß, daß das Polymer nach D1 die in Anspruch 1 des Streitpatents definierten Anforderungen an die Verteilung der Teilchengrößen erfülle, doch bleibe ein deutlicher Unsicherheitsbereich. Um diesen Einwand zu entkräften, berief sich der Beschwerdegegner auf das in der Entscheidung **T 26/85** unter Nummer 9 der Entscheidungsgründe aufgestellte Kriterium, "ob es der Fachmann aufgrund der technischen Gegebenheiten ernsthaft in Betracht zöge, die tech-

sense – completely pure, ie totally free of any impurity. It was, therefore, common practice for a person skilled in the art of preparative organic chemistry to (further) purify a compound obtained in a particular chemical manufacturing process according to the prevailing needs and requirements, eg in samples for analytical purposes. Conventional methods for the purification of low molecular organic reaction products such as recrystallisation, distillation, chromatography, etc., which could normally be successfully applied in purification steps, were within the common general knowledge of those skilled in the art. It followed that, in general, a document disclosing a low molecular chemical compound and its manufacture made this compound available to the public within the meaning of Article 54 EPC in **all grades of purity** as desired by a person skilled in the art.

Exceptional situations could exist which could justify a different conclusion. One such exceptional situation could be a situation where it was proved on the balance of probabilities that all prior attempts to achieve a particular degree of purity by conventional purification processes had failed. The board came to the conclusion that no evidence was available that the present case related to this exceptional situation.

4.2 Selection of sub-ranges

In **T 563/95**, among several arguments, the board had to consider the respondent's (opponent's) argument that absolute certainty was not the right criterion for novelty. In the board's view this was unconvincing. Indeed it is well established practice of the boards of appeal that in order to be anticipated the claimed subject-matter must be directly and unambiguously derivable from the prior art. In the present case, although the probability might be high that the polymer used according to D1 met the particle size distribution characteristics required by claim 1, there remained a distinct margin of uncertainty. In order to overcome this insufficiency, the respondent sought to rely on the criterion "whether the person skilled in the art would in the light of the technical facts seriously contemplate applying the technical teaching of the prior art document in the range of overlap", as argued in point 9 of the reasons of **T 26/85**. However, as stressed by the board in the present case, this criterion was used in that decision in connection

pur – au sens strict du terme –, c'est-à-dire totalement exempt d'impuretés. C'est pourquoi, en chimie organique de synthèse, il est de pratique courante pour l'homme du métier de (continuer à) purifier un composé obtenu selon un procédé chimique particulier jusqu'à ce qu'il atteigne le degré de pureté requis, par exemple dans des échantillons destinés à l'analyse. Les méthodes classiques de purification des produits de réactions organiques de faible pouvoir moléculaire (recrystallisation, distillation, chromatographie, etc.) qui, normalement, peuvent être appliquées avec succès dans les procédés de purification, font partie des connaissances générales de l'homme du métier. Il en résulte donc que, de manière générale, un document divulguant un composé chimique de faible poids moléculaire et sa préparation rend ce composé accessible au public au sens de l'article 54 CBE, et ce **dans tous les degrés de pureté** souhaités par l'homme du métier.

Il peut exister des circonstances exceptionnelles justifiant une conclusion différente. Cela pourrait notamment être le cas lorsqu'il a été prouvé que selon toute probabilité ("balance de probabilités"), toutes les tentatives antérieures d'obtenir un degré de pureté donné en appliquant des procédés de purification classiques ont échoué. La chambre a conclu que rien ne permettait d'affirmer qu'il existait en l'espèce de telles circonstances exceptionnelles.

4.2 Sélection d'une partie d'un domaine

Dans la décision **T 563/95**, la chambre devait examiner plusieurs arguments, et notamment celui de l'intimé (opposant), selon lequel la certitude absolue n'est pas le critère qu'il convient d'appliquer à la nouveauté. La chambre a estimé que cet argument n'était pas convaincant. En effet, selon la pratique bien établie des chambres de recours, l'objet revendiqué est antériorisé s'il peut être déduit directement et sans ambiguïté de l'état de la technique. En l'espèce, bien qu'il fût très probable que le polymère utilisé selon le document D1 ait répondu aux caractéristiques de répartition granulométrique requises par la revendication 1, il restait une nette marge d'incertitude. Afin de lever cette objection, l'intimé a cherché à se fonder sur le critère selon lequel "l'on devrait se demander si l'homme du métier, connaissant les données techniques, aurait envisagé sérieusement de mettre en application l'enseignement technique du document antérieur dans la plage de valeurs commune", comme énoncé

nische Lehre des bekannten Dokuments im Überschneidungsbereich anzuwenden". Dieses Kriterium war jedoch, wie die Kammer betonte, in jener Entscheidung in einem völlig anderen Zusammenhang verwendet worden. Im damaligen Fall habe der Stand der Technik ausdrücklich eine begründete Feststellung enthalten, die den Fachmann, der die besondere Anwendung der betreffenden Erfindung in Betracht zog, eindeutig davon abgehalten hätte, im Überschneidungsbereich zu arbeiten (vgl. Nr. 13 der Entscheidungsgründe). Der Fall sei also ganz anders gelagert gewesen als der hier vorliegende, bei dem das wichtige Merkmal der Teilchengrößenverteilung in D1 weder erwähnt noch auch nur nahegelegt werde.

Der Beschwerdegegner brachte ferner vor, daß es sich bei der beanspruchten Erfindung um eine nicht neue Auswahl aus dem Offenbarungsgehalt von D1 handle, weil sie zwei der drei in den Entscheidungen T 279/89 und T 198/84 aufgestellten Kriterien nicht erfülle, nämlich daß die Auswahl eng sein und genügend Abstand von dem im Stand der Technik bevorzugten Bereich haben müsse. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß zwar ein Großteil aller bekannten Polymere die Anforderungen an die Verteilung der Teilchengröße gemäß Anspruch 1 erfüllten, dies hier aber nicht von Bedeutung sei. Da das Merkmal "Verteilung der Teilchengröße" im Stand der Technik als frei verfügbarer Parameter nicht offenbart sei oder auch nur nahegelegt werde, handle es sich bei diesem Merkmal nicht um eine "Auswahl". Mithin kämen die in den oben genannten Entscheidungen definierten Kriterien für die Neuheit einer "Auswählerfindung" hier nicht zur Anwendung.

In der Sache **T 610/96** beanspruchte der Patentinhaber/Beschwerdegegner ein magnetoresistives Material, das dünne magnetische und nichtmagnetische Filmschichten umfaßte. Die Kammer sah die beanspruchten Bereiche, die die Zusammensetzung dieser Schichten definierten, als enge Auswahl aus der allgemeinen Offenbarung der Vorveröffentlichung D10 an, die sich mit den dort bevorzugten Unterbereichen nicht überschneide und eine spezielle nichtmagnetische Schicht aus einer Gruppe möglicher Schichten gezielt auswähle. Diese Auswahl habe auch genügend Abstand von den konkreten Ausführungsbeispielen nach D10. Außerdem sei das beanspruchte Material andere Eigenschaften der magnetischen Widerstandsänderung auf, so daß der spezielle Unterbereich nicht bloß einen willkürlichen Teil aus der

with a completely different situation, where the prior art expressly contained a reasoned statement dissuading the person skilled in the art from working in the range of overlap, when envisaging the specific application of the invention there under discussion (see point 13 of the reasons). This situation was completely different from the present one, where the important feature of the particle size distribution was not even mentioned or suggested in D1.

The respondent's further argument was that the claimed invention amounted to a non-novel selection from the disclosure of D1, because it did not meet two out of three criteria established in T 279/89 and T 198/84, namely those that the selection should be narrow and sufficiently far removed from the preferred range of the prior art. The board held that while it might be true that quite a high percentage of the known polymer lots met the particle size distribution characteristics of claim 1, this was not a relevant fact here. Since the feature "particle size distribution" was not disclosed or at least suggested in the prior art as being a parameter which was available, this feature did not amount to a "selection". Hence the criteria for the novelty of a "selection invention" set out in the aforementioned decisions did not apply here.

In **T 610/96** the patentee/respondent claimed a magnetoresistive material comprising magnetic and non-magnetic metallic thin film layers. The board found that the claimed ranges defining the composition of said layers must be considered as a narrow selection of the generic disclosure of prior art document D10 which did not overlap with the sub-ranges preferred in D10 and which further selected a specific non-magnetic layer among a group of possible layers. This selection was also sufficiently far removed from the specific examples of D10. Furthermore, the claimed material showed different characteristics of the magnetoresistance change, so that the specific sub-range was not simply an arbitrary part of the generic disclosure of D10, but was of a different nature and therefore novel. The criteria for selec-

au point 9 des motifs de la décision T 26/85. Toutefois, comme l'a souligné la chambre dans la présente affaire, ce critère avait été utilisé dans la décision précitée dans une situation tout à fait différente, où l'état de la technique contenait expressément un énoncé argumenté dissuadant l'homme du métier qui envisagerait l'application particulière de l'invention en cause d'utiliser la plage commune (cf. point 13 des motifs). Cette situation était totalement différente de la présente affaire, où l'importante caractéristique de la répartition granulométrique n'était pas même mentionnée ou suggérée dans le document D1.

L'intimé a également fait valoir que l'invention revendiquée équivalait à une sélection non nouvelle opérée dans l'enseignement du document D1, étant donné qu'elle ne remplissait pas deux des trois critères fixés dans les décisions T 279/89 et T 198/84, à savoir que la sélection doit être limitée et suffisamment éloignée de la plage de valeurs préférée de l'état de la technique. La chambre a estimé que s'il pouvait être exact qu'un pourcentage assez élevé des parties de polymères connues répondait aux caractéristiques de répartition granulométrique de la revendication 1, ce fait n'était pas pertinent en l'espèce. La caractéristique de la "répartition granulométrique" n'ayant pas été divulguée, ou du moins suggérée dans l'état de la technique comme paramètre disponible, cette caractéristique ne constituait pas une "sélection". Par conséquent, les critères de nouveauté d'une "invention de sélection" exposés dans les décisions précitées n'étaient pas applicables en l'espèce.

Dans la décision **T 610/96**, le titulaire du brevet/intimé revendiquait un matériau magnétorésistant comprenant de fines couches de film métallique magnétiques et amagnétiques. La chambre a estimé que les plages de valeurs revendiquées définissant la composition desdites couches devaient être considérées comme une sélection limitée de l'enseignement générique du document antérieur D10 qui ne recouvrait pas les sous-plages de valeurs préférées dans le document D10 et qui en outre retenait une couche amagnétique spécifique choisie dans un groupe de couches possibles. Cette sélection était aussi suffisamment éloignée des exemples spécifiques donnés dans le document D10. De plus, le matériau revendiqué présentait différentes caractéristiques de la variation de la magnétorésistance, de sorte que la

allgemeinen Offenbarung der Entgegenhaltung D10 darstelle, sondern anders geartet und damit neu sei. Die in der Entscheidung T 279/89 aufgestellten Kriterien für die Neuheit von Auswählerfindungen seien damit erfüllt. Da zudem eine Textpassage in D10 so verstanden werden könnte, daß sie den Fachmann von einer Anwendung des Konzepts von D10 in dem im Streitpatent beanspruchten Unterbereich abhielte, hätte er eine Anwendung der Lehre von D10 in diesem Bereich nicht ernsthaft in Betracht gezogen (siehe T 26/85, ABI. EPA 1990, 22, Nr. 9).

tion inventions set out in T 279/89 were thus satisfied. Moreover, since a passage of D10 might be seen as a statement dissuading the skilled person from applying the concept of D10 in the sub-range of the contested patent, the person skilled in the art would not seriously contemplate applying the teaching of D10 in this range (see T 26/85, OJ EPO 1990, 22, point 9).

sous-plage de valeurs spécifique n'était pas qu'une simple partie arbitraire de l'enseignement générique du document D10, mais qu'elle était bien d'une nature différente et, de ce fait, nouvelle. Les critères applicables aux inventions de sélection fixés dans la décision T 279/89 étaient donc remplis. De surcroît, puisqu'un passage du document D10 pouvait être considéré comme un énoncé dissuadant l'homme du métier d'appliquer le concept du document D10 à la sous-plage de valeurs du brevet attaqué, l'homme du métier n'envisagerait pas sérieusement de mettre en application l'enseignement du document D10 dans cette plage de valeurs (cf. T 26/85, JO OEB 1990, 22, point 9).

5. Unschädliche Offenbarungen

5. Non-prejudicial disclosures

5. Divulgations non opposables

5.1 Ereignisse vor dem Prioritätstag

5.1 Events prior to priority date

5.1 Événements survenus avant la date de priorité

In der Sache **T 377/95** (ABI. EPA 1999, 11) wurde der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorgelegt:

In **T 377/95** (OJ EPO 1999, 11), the following question was referred to the Enlarged Board of Appeal:

Dans la décision **T 377/95** (JO OEB 1999, 11), la question suivante a été soumise à la Grande Chambre de recours :

Wenn einer europäischen Patentanmeldung eine Priorität zuerkannt wird, ist dann für die Zwecke des Artikels 55 (1) EPÜ die Frist von 6 Monaten "vor Einreichung der europäischen Patentanmeldung" vom Tag der Einreichung der prioritätsbegründenden Anmeldung (Prioritätstag) oder vom tatsächlichen Einreichungstag der europäischen Patentanmeldung an zu berechnen?

For the purposes of Article 55(1) EPC, in the case where a priority is recognised for a European patent application, is the time period of six months "preceding the filing of the European patent application" to be calculated from the date of filing of the priority application (the priority date) or from the date of the actual filing of the European patent application?

Aux fins de l'article 55(1) CBE, lorsqu'une priorité est reconnue à une demande de brevet européen, la période de six mois "avant le dépôt de la demande de brevet européen" doit-elle être calculée à partir de la date de dépôt de la demande fondant la priorité (date de priorité) ou à partir de la date à laquelle la demande de brevet européen a été réellement déposée ?

Diese Frage ließ sich weder aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA noch aus den vorbereitenden Arbeiten, noch mit anderen Mitteln zur Auslegung internationaler Verträge beantworten. Da sie von grundlegender Bedeutung ist, beschloß die Kammer, sie der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

The answer to this question could not be found in the case law of the boards of appeal of the EPO, in the travaux préparatoires or with the help of other tools for interpreting international treaties. Since the question is a fundamental question the board decided to refer it to the Enlarged Board of Appeal.

Ni la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, ni les Travaux préparatoires, ni d'autres instruments d'interprétation des traités internationaux n'ont permis de répondre à cette question. Vu son importance fondamentale, la chambre a décidé de la soumettre à la Grande Chambre de recours.

In der Entscheidungsbegründung setzte sich die Kammer mit der restriktiven Auslegung des Artikels 55 (1) EPÜ auseinander, der zufolge die Frist von 6 Monaten vom tatsächlichen Einreichungstag der europäischen Patentanmeldung an zu berechnen ist. Daneben prüfte sie auch, ob man dem Artikel 55 (1) EPÜ einen breiteren Geltungsbereich zuerkennen könnte, indem man die Sechsmonatsfrist vom Prioritätstag der späteren europäischen Anmeldung an berechnet. Diese beiden konträren Auffassungen waren in einem schweizerischen Urteil und einem deutschen Beschluß auf der einen und einem niederländischen Urteil auf der anderen Seite vertreten worden.

In its reasoning the board considered the restrictive interpretation of Article 55(1) EPC according to which the starting point for the calculation of the time period of six months is the actual filing date of the European patent application. It also considered whether Article 55(1) EPC could be given an extended scope of application by calculating the six-months period from the priority date of the subsequent European application. These opposite views had been expressed in Swiss and German decisions, on the one hand, and in a Dutch decision, on the other.

Dans l'exposé de ses motifs, la chambre a examiné l'interprétation restrictive de l'article 55(1) CBE, selon laquelle le délai de six mois est calculé à compter de la date de dépôt réelle de la demande de brevet européen. Elle a également examiné s'il était possible d'étendre le champ d'application de l'article 55(1) CBE en calculant le délai de six mois à compter de la date de priorité de la demande européenne ultérieure. Ces vues divergentes avaient été émises dans des décisions suisse et allemande, d'une part, et dans une décision néerlandaise, d'autre part.

Die Kammer wies darauf hin, daß eine restriktive Auslegung gegen die Pariser Verbandsübereinkunft und das EPÜ verstoßen könnte, weil dann das in Artikel 87 EPÜ verankerte Prioritätsrecht aus der ersten Anmeldung nicht garantiert werden könne.

D. Erfindерische Tätigkeit

1. Nächstliegender Stand der Technik – Wahl des nächstkommenden Ausgangspunktes

In T 870/96 vertrat die Kammer die Auffassung, daß ein gattungsmäßig anderes Dokument normalerweise nicht als realistischer Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfindерischen Tätigkeit in Betracht gezogen werden kann. Bei dem Versuch, die Fähigkeiten und das Verhalten eines Fachmanns bei dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz zu bewerten, sollte als nächstliegender Stand der Technik derjenige als "Sprungbrett" gewählt werden, von dem aus der Fachmann **realistischerweise** im Hinblick auf die gegebenen "Umstände" der beanspruchten Erfindung genommen hätte, sofern dies aus einem Dokument des Standes der Technik abgeleitet werden kann. Daher sollte aus den gegebenen "Umständen" Aspekte, wie der Bezeichnung des Gegenstands der Erfindung, der Formulierung der ursprünglichen Aufgabe und der beabsichtigten Verwendung sowie der zu erzielenden Wirkungen generell mehr Gewicht beigemessen werden als einer Höchstzahl identischer technischer Merkmale.

2. Nachweis erfindерischer Tätigkeit

2.1 Kombinationserfindungen

In der Sache T 711/96 ging die Kammer auf die Voraussetzungen für das Vorliegen einer Kombination von Merkmalen, also einer Kombinationserfindung, ein, die im Gegensatz zu dem bloßen Vorliegen von Teilaufgaben, d. h. einer Aggregation von Merkmalen, patentrechtlich anders beurteilt wird. Das Verfahren betraf einen Schleuderdüngerstreuer mit Vorratsbehälter. Die Kammer stellte fest, daß die in der vorliegenden Sache kennzeichnenden Merkmale (a) und (b) völlig unabhängig voneinander funktionierten, so daß sich keine (kombinatorische) funktionelle Wechselwirkung ergab. Das Merkmal (a) bezog sich auf die Einstellung der Streumenge, während das Merkmal (b) auf die Einstellung der Streubreite Einfluß nahm. Obwohl die Einstellung der einen Größe (z. B. der Streubreite) die Einstellung der anderen (z. B. der Streumenge) indirekt beeinflussen konnte (z. B. bei höherer

The board pointed out that a restrictive interpretation of Article 55(1) EPC could contravene the Paris Convention and the EPC itself because then the priority right under Article 87 EPC emanating from a first application could not be guaranteed.

D. Inventive step

1. Determination of closest prior art – choice of the closest starting point

In T 870/96 the board held that a generically different document cannot normally be considered as a realistic starting point for the assessment of inventive step. When trying to evaluate a skilled person's capabilities and behaviour in the problem and solution approach, as closest prior art a "bridgehead" position should be selected, which said skilled person would have **realistically** taken under the "circumstances" of the claimed invention in so far as these circumstances can be retrieved in one item of the prior art. Consequently, among these "circumstances", aspects such as the designation of the subject matter of the invention, the formulation of the original problem and the intended use and the effects to be obtained should generally be given more weight than the maximum number of identical technical features.

2. Assessment of inventive step

2.1 Combination inventions

In T 711/96 the board considered the prerequisites for such inventions, i.e. a true combination of features as opposed to a mere aggregation of features. The case involved a centrifugal fertiliser broadcaster with a hopper. The board found that characterising features (a) and (b) functioned completely independently of each other; there was no functional interplay (combination) between them. Feature (a) concerned adjustment of distribution quantity, feature (b) that of distribution spread. Although the setting for one value (eg spread) could indirectly affect that for the other (eg quantity), in that spread and quantity could both be adjusted upwards to maintain constant distribution, the two features were not directly related. In other words, the characterising features did not necessarily influence each other, although they could do. The board therefore assessed the inventive step of the

La chambre a fait observer qu'une interprétation restrictive de l'article 55(1) CBE pourrait aller à l'encontre de la Convention de Paris et de la CBE elle-même, étant donné que dans ce cas, le droit de priorité prévu à l'article 87 CBE, né d'une première demande, ne pourrait être garanti.

D. Activité inventive

1. Etat de la technique le plus proche – Sélection du point de départ le plus proche

Dans l'affaire T 870/96, la chambre a déclaré qu'un document relevant d'un domaine générique différent ne peut normalement pas être considéré comme un point de départ réaliste pour apprécier l'activité inventive. Lorsqu'il s'agit d'apprécier les aptitudes et le comportement d'un homme du métier dans le cadre de l'"approche problème/solution", il convient de sélectionner en tant qu'état de la technique le plus proche une "tête de pont", que ledit homme du métier aurait établie **de façon réaliste** dans les "circonstances" de l'invention revendiquée, dans la mesure où celles-ci se retrouvent dans un document de l'état de la technique. Par conséquent, parmi ces "circonstances", l'on devrait en général accorder à certains aspects, tels que la désignation de l'objet de l'invention, la formulation du problème initial, ainsi que l'utilisation prévue et les effets à obtenir, plus de poids qu'à l'identité d'un nombre maximal de caractéristiques techniques.

2. Preuve de l'existence d'une activité inventive

2.1 Inventions de combinaison

Dans l'affaire T 711/96, la chambre a examiné les conditions attachées à l'existence d'une combinaison de caractéristiques, autrement dit d'une invention de combinaison, qui, en droit des brevets, est appréciée différemment de la simple présence de problèmes partiels, à savoir un agrégat de caractéristiques. Il était question d'un épandeur centrifuge comportant un réservoir d'alimentation. La chambre a constaté qu'en l'espèce, les caractéristiques a) et b) fonctionnaient de manière tout à fait indépendante l'une de l'autre, de sorte qu'il n'en résultait aucune interaction fonctionnelle (de combinaison). La caractéristique a) portait sur le réglage de la quantité à épandre, tandis que la caractéristique b) influait sur le réglage de la largeur d'épandage. Même si le réglage de l'une des données (par exemple la largeur d'épandage) pouvait indirectement influencer le réglage de

Streubreite konnte die Streumenge höher eingestellt werden, damit eine konstante Streustärke beibehalten wurde), ergab sich keine direkte Beziehung zwischen den entsprechenden Merkmalen. Die kennzeichnenden Merkmale konnten einander somit beeinflussen, mußten aber nicht. Daher betrachtete die Kammer jedes der Merkmale (a) und (b) für die Frage der erfinderischen Tätigkeit für sich und hielt beide Teilaufgaben für naheliegend.

two features separately, and concluded that both partial problems were obvious.

l'autre (la quantité à épandre), de sorte que, par exemple, la quantité à épandre pouvait être accrue en cas d'augmentation de la largeur d'épandage afin de maintenir une même force d'épandage, il n'y avait aucune relation directe entre les caractéristiques correspondantes. Si ces caractéristiques pouvaient s'influencer mutuellement, tel ne devait pas nécessairement être le cas. En conséquence, la chambre a examiné séparément chacune des caractéristiques a) et b) aux fins de l'appréciation de l'activité inventive et conclu que les deux problèmes partiels étaient évidents.

2.2 Berücksichtigung von Merkmalen

Nach der ständigen Rechtsprechung muß die Lösung der in dem relevanten Anspruch gestellten technischen Aufgabe über den gesamten angegebenen Bereich der Ausführung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Darüber hinaus sind Merkmale, die nicht zur Lösung der in der Beschreibung gestellten Aufgabe beitragen, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einer Kombination von Merkmalen nicht zu berücksichtigen (T 37/82, ABI. EPA 1984, 71). In **T 589/95** erstreckte sich die Lösung der technischen Aufgabe auf einen Verwendungsbereich, in dem sich das betreffende Problem zugegebenermaßen in der Praxis nicht stellt. Daraus folgt, daß für einen solchen Bereich die Merkmale der Lösung nicht zur Lösung der technischen Aufgabe beitragen. Daher können die Merkmale der Lösung bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden. Kurz gesagt, es liegt dann keine erfinderische Tätigkeit vor, wenn bei einer bekannten Verwendung eine unübliche Variante eines Merkmals einer ansonsten für diese Verwendung bekannten Kombination allein zu dem Zweck herangezogen wird, einen spezifischen Nachteil (hier: Kleben) zu vermeiden, und wenn eine solche Verwendung sich dabei auf einen bestimmten Bereich erstreckt, in dem der Nachteil bekanntlich nicht auftritt.

2.3 Disclaimer

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist es in Fällen einer Überschneidung des generell beanspruchten mit einer zufälligen Vorwegnahme im Stand der Technik zulässig, den Inhalt einer solchen Vorwegnahme durch Disclaimer aus dem Umfang des Anspruchs auszuschließen, auch wenn er in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart war. Jedoch kann mit dem Instrument des Disclaimers eine sich

2.2 Consideration of features

In accordance with the established case law the solution of the technical problem set out in the relevant claim must involve an inventive step over the whole defined area of its performance. Furthermore, features which do not contribute to the solution of the problem set out in the description are not to be considered in assessing inventive step of a combination of features (T 37/82, OJ EPO 1984, 71). In **T 589/95** the terms of the solution of the technical problem extended into an area of use where it had been admitted that the relevant problem was known not to arise in practice. It follows from this that for such an area the features of the solution do not contribute to the solution of the technical problem. Therefore, the features of the solution cannot be taken into account in the assessment of inventive step. In summary, it cannot involve an inventive step to provide, in a known use, an unusual variant of one integer of a combination otherwise known for that use, for the sole purpose of avoiding a particular disadvantage (here, sticking) under circumstances which extend such use to a discrete area in which the disadvantage was already known not to arise.

2.3 Disclaimer

According to established board of appeal case law, in cases where what is claimed in general overlaps with an incidental anticipation in the prior art, it is permissible to exclude the content of such an anticipation from the scope of the claim by means of a disclaimer, even if it is not disclosed in the original application. However, a disclaimer can be used to make an inventive teaching which accidentally overlaps with the state of the art

2.2 Prise en considération de caractéristiques

Conformément à la jurisprudence constante, la solution du problème technique énoncée dans la revendication pertinente doit impliquer une activité inventive dans l'ensemble du domaine d'application qui a été défini. En outre, les caractéristiques qui ne contribuent pas à résoudre le problème exposé dans la description ne doivent pas être prises en considération, lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive d'une combinaison de caractéristiques (T 37/82, JO OEB 1984, 71). Dans l'affaire **T 589/95**, les termes de la solution apportée au problème technique s'étendaient à un domaine d'application, où il était admis que le problème en question ne se posait pas dans la pratique. Il s'ensuit que pour ce domaine, les caractéristiques de la solution ne contribuent pas à résoudre le problème technique. Aussi les caractéristiques de la solution ne sauraient-elles être prises en considération pour apprécier l'activité inventive. En résumé, il n'y a aucune activité inventive dans le fait de fournir, dans le cadre d'une utilisation connue, une variante inhabituelle d'une entité d'une combinaison par ailleurs connue pour cette utilisation, aux seules fins d'éviter un inconvénient particulier (en l'occurrence le collage), et ce en étendant cette utilisation à un domaine séparé, où l'on savait déjà que cet inconvénient ne se présente pas.

2.3 Disclaimer

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, lorsque ce qui est revendiqué d'une manière générale se recoupe partiellement avec une antériorisation fortuite dans l'état de la technique, il est permis d'exclure le contenu d'une telle antériorisation, au moyen d'un disclaimer, de la portée d'une revendication, même s'il n'est pas divulgué dans la demande initiale. Toutefois, si un disclaimer peut être utilisé pour

mit dem Stand der Technik überschneidende erfinderische Lehre neu, nicht aber eine naheliegende Lehre erfinderisch gemacht werden (T 170/87, ABI. EPA 1989, 441, T 434/92). In T 871/96 vertrat die Kammer daher die Auffassung, daß die Einschränkung aufgrund des Disclaimers bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bedeutungslos sei. Aus diesem Grund müsse die Erfindung ohne Lücke zwischen dem beanspruchten Gegenstand und dem durch einen Disclaimer herausgeschnittenen Teil des ursprünglichen Gegenstands einheitlich die zugrundeliegende technische Aufgabe lösen.

2.4 Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im medizinischen Bereich

In T 913/94 bezieht sich die Erfindung auf die Verwendung eines spezifischen Wirkstoffs bei der Zubereitung eines Arzneimittels gegen Gastritis. Obwohl es sich bei Gastritis und Geschwüren um verschiedene Krankheiten handelt, weisen sie nach Auffassung der Kammer in bezug auf ihre verursachenden Faktoren gemeinsame Aspekte auf. Die Tatsache, daß zwei verschiedene Krankheiten denselben Ursprung haben oder durch dieselben verursachenden Faktoren hervorgerufen werden, ist an sich aber kein Grund, der zweiten therapeutischen Anwendung eines bekannten Stoffes die erfinderische Idee abzusprechen. Im vorliegenden Fall hatte die Kammer untersucht, ob man bei einem Arzneimittel gegen Geschwüre davon ausgegangen wäre, daß es auch gegen Gastritis wirksam sei. Sie gelangte zu folgendem Schluß: Wenn bekannt ist, daß die Anzeichen der zweiten schwereren Krankheit (Geschwür) auch bei der ersten Krankheit auftreten, und wenn diese zuverlässig begründete Annahme nicht widerlegt wurde, würde die Wirkung eines Arzneimittels gegen die schwerere Krankheit auch eine Wirkung gegen die weniger schwere Krankheit bereits nahelegen. Daher ist der genannte Wirkstoff für die Behandlung von experimentell induzierten Geschwüren bekannt; seine Verwendung für die Zubereitung eines Arzneimittels zur Behandlung von Gastritis beruht nicht auf einer erfinderischen Idee.

2.5 Beispiele für die Verneinung der erfinderischen Tätigkeit – technisch nicht relevante Änderungen

In T 72/95 (siehe dazu auch T 157/97 und T 176/97) verwies die Kammer auf T 119/82, ABI. EPA, 1984, 217, in der festgestellt worden war, daß bei nachteiligen Änderungen keine erfinderische Tätigkeit vorliegt, wenn der

novel, but it cannot make an obvious teaching inventive (see T 170/87, OJ EPO 1989, 441, T 434/92). In T 871/96 the board held that the limiting clause represented by the disclaimer was therefore meaningless in assessing the inventive step. For this reason, the invention without discontinuities between the claimed subject-matter and that part of the original subject-matter excised by way of a disclaimer has to solve uniformly what is regarded as the underlying technical problem.

2.4 Assessment of inventive step in the medical field

In T 913/94 the invention related to the use of a specific agent in the preparation of a medicament against gastritis. In the board's view, though gastritis and ulcers were distinct diseases, they had common aspects in relation to their causative factors. However, the fact that two distinct diseases had the same origin or were elicited by the same causative factors, was not in itself a reason to deny the inventive merit of the second therapeutic application of a known substance. In the case in point the board investigated whether an anti-ulcer medicament would also have been expected to be active against gastritis. It arrived at the conclusion that if the manifestations of the second more serious disease (ulcer) were known to run through the manifestations of the first disease, and this assumption, reliably substantiated, was not refuted, then the activity of a medicament against the more serious disease would strongly suggest an effect against the less serious one as well. Thus, said agent was known for the treatment of an experimentally induced ulcer; its use for the preparation of a medicament for the treatment of gastritis did not involve any inventive merit.

2.5 Examples of the denial of inventive step – Non-functional modifications

In T 72/95 (see also T 157/97 and T 176/97) the board referred to T 119/82, OJ EPO 1984, 217, in which it was stated that disadvantageous modifications did not involve an inventive step if the skilled person

rendre nouveau un enseignement inventif qui se recoupe par hasard avec l'état de la technique, il ne peut pas rendre inventif un enseignement évident (cf. T 170/87, JO OEB 1989, 441, T 434/92). Dans l'affaire T 871/96, la chambre a donc estimé que la restriction apportée par le disclaimer était sans intérêt pour l'appréciation de l'activité inventive. Aussi l'invention à examiner sans discontinuité entre l'objet revendiqué et la partie de l'objet initial exclue par le disclaimer doit-elle résoudre uniformément ce qui est considéré comme étant le problème technique qui la sous-tend.

2.4 Appréciation de l'activité inventive dans le domaine médical

Dans l'affaire T 913/94, l'invention portait sur l'utilisation d'un agent spécifique dans la préparation d'un médicament contre la gastrite. De l'avis de la chambre, même si la gastrite et l'ulcère sont des maladies distinctes, elles présentent des points communs quant à leur étiologie. Toutefois, le fait que ces deux maladies distinctes aient la même origine ou soient provoquées par les mêmes facteurs n'est pas en soi une raison de nier l'activité inventive de la deuxième application thérapeutique d'une substance connue. En l'espèce, la chambre a examiné si l'on pouvait attendre d'un médicament contre l'ulcère qu'il agisse également contre la gastrite. Elle a conclu que si la seconde maladie plus grave (ulcère) présente les mêmes symptômes que la première maladie, et si cette supposition est bien étayée et n'est pas réfutée, tout porte à croire qu'un médicament agissant contre la maladie plus grave agit également contre la maladie moins grave. Aussi ledit agent est-il connu pour le traitement d'un ulcère provoqué au cours d'une expérience. Par conséquent, son utilisation en vue d'obtenir un médicament destiné à traiter la gastrite n'implique aucune activité inventive.

2.5 Exemples de négation de l'existence d'une activité inventive – Modifications non fonctionnelles

Dans l'affaire T 72/95 (cf. également T 157/97 et T 176/97), la chambre s'est référée à la décision T 119/82 (JO OEB 1984, 217), selon laquelle des modifications désavantageuses n'impliquent aucune activité inven-

Fachmann diese Nachteile klar vorhersehen konnte und diese vorhersehbaren Nachteile nicht durch einen unerwarteten technischen Vorteil aufgewogen wurden. In der vorliegenden Entscheidung vertrat die Kammer die Auffassung, daß ähnliche Überlegungen auch für technisch nicht relevante Änderungen gälten. Werde eine bekannte Vorrichtung durch Hinzufügen eines Merkmals ohne technische Funktion verändert, so könne diese Änderung nicht erfinderisch sein. Technisch nicht relevante Änderungen seien auch für die erfinderische Tätigkeit nicht relevant, auch wenn der Fachmann nie an eine solche Änderung denken würde. Die Kammer müsse aber prüfen, ob es eine technische Funktion gebe, die angeblich für die erfinderische Tätigkeit relevant sei.

could clearly predict these disadvantages, and if these predictable disadvantages were not compensated by any unexpected technical advantage. In this decision the board held that similar considerations applied to technically non-functional modifications. If a known device was modified by adding a feature which had no technical function, this modification could not contribute to inventive step. Technically non-functional modifications were irrelevant to inventive step, even if the skilled person would never think of such a modification. However, the board was under an obligation to assess the existence of a technical function alleged to be relevant to inventive step.

tive, si l'homme du métier était à l'évidence en mesure de prévoir ces inconvénients, et si ces inconvénients prévisibles ne sont pas compensés par un avantage technique imprévu. En l'espèce, la chambre a estimé que ces considérations s'appliquent également aux modifications non fonctionnelles sur le plan technique. Si un dispositif connu est modifié par adjonction d'une caractéristique dépourvue de toute fonction technique, pareille modification ne saurait apporter de contribution à l'activité inventive. Des modifications non fonctionnelles sur le plan technique sont dénuées de pertinence aux fins de l'activité inventive, même si l'homme du métier n'aurait jamais eu l'idée de procéder à une telle modification. La chambre est toutefois tenue d'apprécier l'existence d'une fonction technique dont il est allégué qu'elle est pertinente aux fins de l'activité inventive.

II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG

A. Ausreichende Offenbarung

In **T 718/96** stellte die Kammer fest, daß, auch wenn mangelnde Ausführbarkeit nach Artikel 57 EPÜ mit der Begründung beanstandet werden könnte, eine nicht ausführbare Erfindung sei gewerblich nicht anwendbar, die Stützung dieses Einwands auf Artikel 83 bzw. Artikel 100 b) EPÜ angezeigt ist, da sich diese Vorschriften mit der Ausführbarkeit speziell befassen.

1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebende Teile der Anmeldung

Das Streitpatent in der Sache **T 512/94** umfaßte ein Hybridom, mit dessen Hinterlegung sichergestellt werden sollte, daß die beanspruchte Erfindung ausreichend offenbart wurde. Das hinterlegte Hybridom produzierte OKT10, das anspruchsgemäß mit etwa 95 % der menschlichen Thymozyten, 5 % der T-Zellen und 10 % der E-Rosetten-negativen peripheren mononukleären Zellen reagieren sollte. Eine isolierte Betrachtung des Anspruchs hätte dazu geführt, daß die erste Zahl mehr oder weniger als Variable und die folgenden Zahlen als feste Zahlen angesehen würden. Die Kammer betonte jedoch, daß ein Anspruch im Lichte der Beschreibung zu lesen sei, deren Wortlaut in diesem Fall dem Fachmann den Gedanken nahelegen würde, daß das Reaktivitätsmuster

II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION

A. Sufficiency of disclosure

In **T 718/96** the board ruled that although disclosure objections could be raised under Article 57 EPC, on the grounds that an invention which cannot be carried out is not susceptible of industrial application, they should rather be based on Article 83 or 100(b) EPC which specifically relate to the performability of inventions.

1. Parts of the application relevant for assessing sufficiency of disclosure

The patent in suit in **T 512/94** included a hybridoma which had been deposited for the purpose of ensuring that the claimed invention was adequately disclosed. The deposited hybridoma produced OKT10, which it was claimed should react with approximately 95% of human thymocytes, 5% of T cells and 10% of E-rosette negative peripheral mononuclear cells. Reading the claim in isolation would have resulted in seeing the first figure as somewhat variable, and the latter figures as fixed numbers. However, the board pointed out that a claim had to be read in the light of the description, the wording of which in this case would lead the skilled person to understand that the reactivity pattern of OKT10 to cells other than thymocytes should be very low, but

II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET

A. Caractère suffisant ou non de l'exposé

Dans l'affaire **T 718/96**, la chambre a fait observer que même si pour dénoncer l'impossibilité d'exécuter l'invention, l'on pouvait faire valoir l'article 57 CBE, en objectant qu'une invention qui ne peut être mise en oeuvre n'est pas susceptible d'application industrielle, il est préférable de fonder cette objection sur l'article 83 ou sur l'article 100b) CBE, qui portent spécifiquement sur la possibilité d'exécuter l'invention.

1. Parties de la demande pertinentes pour l'appréciation du caractère suffisant ou non de l'exposé

Dans l'affaire **T 512/94**, le brevet en litige comprenait un hybridome qui avait été déposé pour permettre un exposé suffisant de l'invention revendiquée. L'hybridome déposé produisait de l'OKT10, qui, tel qu'il était revendiqué, devait réagir avec environ 95% des thymocytes humains, 5% des cellules T et 10% des cellules mononucléaires périphériques négatives selon le test E-rosette. L'homme du métier qui aurait lu cette revendication coupée de son contexte aurait conclu que le premier chiffre peut varier quelque peu, tandis que les autres sont fixes. Toutefois, la chambre a fait observer qu'il convenait de lire une revendication à la lumière de la description, dont le texte conduirait en l'occurrence l'homme du métier à conclure que la capacité à réagir de l'OKT10 vis-à-vis

von OKT10 gegenüber anderen Zellen als Thymocyten sehr niedrig, aber nicht, daß es zwangsläufig durch eine feste Zahl identifizierbar wäre. Die Kammer hob weiter hervor, daß Zahlen, die ein biologisches Phänomen wie die Bindung von OKT10 an T-Zellen oder E-Rosetten-negative Zellen darstellen, in keinem Fall als bloße Zahlen verstanden werden sollten, da die experimentelle Variabilität technisch unvermeidlich sei. Die Erfordernisse von Artikel 83 EPÜ seien daher erfüllt.

2. Deutliche und vollständige Offenbarung

In **T 293/97** stellte die Kammer fest, daß die mangelnde Ausführbarkeit des einzigen Ausführungsbeispiels in der Streitpatentschrift ohne Bedeutung ist, wenn der allgemeine Teil der Beschreibung sonst einen Weg zur Ausführung der Erfindung mit der angestrebten Wirkung offenbart.

3. Biotechnologie

3.1 Deutliche und vollständige Offenbarung

In der Sache **T 780/95** bezog sich der Anspruch 1 auf ein Antigen (Pertactin), das durch mehrere technische Merkmale gekennzeichnet war, unter anderem durch ein Verhältnis von Prolin zu Glutaminsäure von im wesentlichen 1:1, wie durch Aminosäureanalyse bestimmt wurde. Dieses Verhältnis war ein entscheidendes Merkmal, weil es den Fachmann in die Lage versetzte festzustellen, ob er das beanspruchte Erzeugnis gewonnen hatte.

Um zu ermitteln, ob die Offenbarung ausreichend ist, prüfte die Kammer, ob ein Erzeugnis mit den in Anspruch 1 genannten technischen Merkmalen vom Fachmann ohne unzumutbare Schwierigkeiten gewonnen werden könnte, wenn er die Anweisungen des Streitpatents befolgt, die von seinem allgemeinen Fachwissen ergänzt werden können. Sie bemerkte, daß die Kennzeichnung eines Proteins durch ein Aminosäureverhältnis wie das Pro/Glu-Verhältnis nur bei hochreinen Proteinen sinnvoll sei.

Der Beschwerdeführer/Einsprechende trug vor, daß im Streitpatent keine ausreichenden Informationen enthalten seien, die es dem Fachmann ermöglichen, Pertactin bis zu einem Grad zu reinigen, daß es das in Anspruch 1 des Streitpatents genannte Pro/Glu-Verhältnis aufweist.

not that it should necessarily be identifiable by a fixed number. The board went on to point out that, in any case, figures representative of a biological phenomenon such as the binding of OKT10 with T cells or E-rosette negative cells should never be understood as straight figures, seeing that experimental variability was technically unavoidable. The requirements of Article 83 EPC were thus satisfied.

2. Clarity and completeness of disclosure

In **T 293/97** the board ruled that non-performability of the sole embodiment in a specification did not matter if the general part of the description disclosed some way of carrying out the invention with the desired effect.

3. Biotechnology

3.1 Clarity and completeness of disclosure

In **T 780/95** claim 1 related to an antigen (pertactin) defined by various technical features, inter alia, by a ratio of proline to glutamic acid of substantially 1:1 as determined by amino acid analysis. This ratio was a critical feature since it enabled the skilled person to establish whether he/she had obtained the claimed product.

For the purposes of evaluating sufficiency of disclosure, the board examined whether or not a product having the technical features recited in claim 1 could be achieved by the skilled person without undue difficulty when following the instruction of the patent in suit, optionally supplemented by the common general knowledge of that person. It observed that characterising a protein by an amino acid ratio such as the Pro/Glu ratio was only meaningful when performed on highly purified proteins.

The appellant/opponent maintained that there was insufficient information in the patent in suit to enable a skilled person to purify pertactin to a degree such as to exhibit the Pro/Glu ratio recited in claim 1 of the patent in suit.

des cellules autres que les thymocytes doit être très faible, mais pas qu'elle doit impérativement être représentée par un chiffre donné. En tout état de cause, des chiffres représentatifs d'un phénomène biologique tel que l'attachement d'OKT10 avec des cellules T ou des cellules rosettes négatives ne devraient, de l'avis de la chambre, jamais être considérés comme des chiffres exacts, vu qu'il n'est techniquement pas possible d'éviter des variations lors de l'expérimentation. Il était donc satisfait aux conditions requises à l'article 83 CBE.

2. Exposé clair et complet de l'invention

Dans l'affaire **T 293/97**, la chambre a constaté qu'il était sans importance que le seul mode de réalisation de l'invention décrit dans le fascicule du brevet en litige ne puisse être mis en oeuvre, dès lors que la partie générale de la description divulgue par ailleurs un moyen de mettre en oeuvre l'invention de façon à produire l'effet recherché.

3. Biotechnologie

3.1 Exposé clair et complet de l'invention

Dans l'affaire **T 780/95**, la revendication 1 avait pour objet un antigène (pertactine), qui était défini par diverses caractéristiques techniques, dont notamment le rapport de la proline à l'acide glutamique qui, tel que déterminé par analyse des acides aminés, était sensiblement de 1 : 1. Ce rapport constituait une caractéristique essentielle, puisqu'il permettait à l'homme du métier de savoir s'il avait obtenu le produit revendiqué.

Lors de l'appréciation du caractère suffisant ou non de l'exposé, la chambre a examiné si, en suivant les instructions du brevet en cause, éventuellement complétées par ses connaissances générales, l'homme du métier pouvait obtenir sans difficulté excessive un produit présentant les caractéristiques techniques exposées dans la revendication 1. Elle a signalé que l'on ne pouvait caractériser convenablement une protéine par un rapport d'acides aminés, tel que le rapport Pro/Glu, que lorsqu'on opérait sur des protéines très purifiées.

Le requérant/opposant a soutenu que les informations contenues dans le brevet en litige étaient insuffisantes pour permettre à un homme du métier de purifier la pertactine de manière à obtenir le rapport Pro/Glu mentionné dans la revendication 1 du brevet en litige.

Der Beschwerdegegner/Patentinhaber erwiderte, daß das Pro/Glu-Verhältnis ein inhärentes Merkmal von Pertactin in einem beliebigen Gemisch sei, und zwar unabhängig von den daran gebundenen Proteinen.

Nach Auffassung der Kammer muß der Beschwerdegegner die technischen Informationen vorlegen, die erforderlich sind, um aus diesem Gemisch ein Material solchen Reinheitsgrades zu isolieren, daß das Pro/Glu-Verhältnis sinnvoll ermittelt werden kann, selbst wenn man davon ausginge, daß das Pro/Glu-Verhältnis ein inhärentes Merkmal von Pertactin in einem Gemisch ist. Ein Molekül in einem Gemisch könne nicht als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht betrachtet werden, wenn dem Fachmann keine Mittel zur Isolierung und Identifizierung des Moleküls zur Verfügung gestanden hätten (siehe T 301/87, ABI. EPA 1990, 335, Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

Darüber hinaus müsse ein für die Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik wesentliches technisches Merkmal nachprüfbar sein, damit die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ erfüllt sind (T 449/90). Wenn der Fachmann nicht in der Lage sei, unter anderem das genannte Pro/Glu-Verhältnis auf sinnvolle Weise zu messen, so würde dies bedeuten, daß die Erfindung nicht ausgeführt werden könne, weil er dann nicht in der Lage sei festzustellen, ob das gesuchte Protein gewonnen oder in einem Gemisch vorhanden sei.

3.2 Hinterlegung biologischen Materials

3.2.1 Materiellrechtliche Fragen

Im Verfahren **T 498/94** war der Sachverhalt nach Auffassung der Kammer ähnlich gelagert wie in den Entscheidungen T 418/89 und T 495/89, in denen es ebenfalls nachveröffentlichte Druckschriften der Erfinder gab, die im Widerspruch zu der beanspruchten Erfindung standen und in denen der Beschwerdegegner (Patentinhaber) diese Abweichungen nicht bestritt. Die ausreichende Offenbarung wurde in den beiden letztgenannten Entscheidungen verneint, da "auch die Beschwerdegegnerin nicht in der Lage war, die Erfindung entsprechend ihrer eigenen schriftlichen Offenbarung auszuführen"; diese Schlußfolgerung findet auch auf den vorliegenden Fall Anwendung.

The respondent/patentee answered that the Pro/Glu ratio was an intrinsic feature of pertactin within any mixture, independently of the proteins accompanying it.

The board's position was that even if one assumed the Pro/Glu acid ratio to be an intrinsic feature of pertactin within a mixture, the respondent must provide the technical information necessary to isolate from this mixture a material having a degree of purity such that the Pro/Glu ratio could meaningfully be determined. A molecule within a mixture could not be considered to have been made available to the public if no means for isolating and identifying the molecule was available to the skilled person (see T 301/87, OJ EPO 1990, 335, point 5 of the reasons).

Moreover, a technical feature essential for distinguishing from the prior art had to be testable for the requirements of Article 83 EPC to be fulfilled (T 449/90). It was equivalent to being unable to carry out the invention if the skilled person was not able to perform a meaningful measurement, *inter alia*, of said Pro/Glu ratio, because then he/she would be prevented from knowing whether the protein looked for had been obtained or was present in a mixture.

3.2 Deposit of living material

3.2.1 Substantive questions

In **T 498/94** the facts of this case were, in the board's opinion, analogous to those in decisions T 418/89 and T 495/89, where there were also post-published documents from the inventors contradicting the claimed invention, and where the respondent (patentee) did not contest these differences. Sufficiency of disclosure was denied in the latter two decisions as "the respondents themselves were not able to carry out the invention according to their own written disclosure", a conclusion which applied equally to the present case.

L'intimé/titulaire du brevet a répondu que le rapport Pro/Glu était une caractéristique intrinsèque de la pertactine dans n'importe quel mélange, quelles que soient les protéines qui l'accompagnent.

La chambre a estimé que même si l'on admettait que le rapport Pro/Glu est une caractéristique intrinsèque de la pertactine dans un mélange, l'intimé devait fournir les informations techniques nécessaires pour permettre d'isoler de ce mélange une matière d'un degré de pureté tel que le rapport Pro/Glu puisse être déterminé convenablement. On ne saurait considérer qu'une molécule dans un mélange a été rendue accessible au public, si l'homme du métier ne disposait d'aucun moyen pour l'isoler et l'identifier (cf. T 301/87, JO OEB 1990, 335, point 5 des motifs).

En outre, pour satisfaire aux conditions requises à l'article 83 CBE, il est nécessaire de pouvoir tester une caractéristique technique d'une importance essentielle pour permettre de distinguer l'invention par rapport à l'état de la technique (T 449/90). Si l'homme du métier ne pouvait pas mesurer convenablement, entre autres, ledit rapport Pro/Glu, il devait être considéré qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter l'invention, parce que dans ce cas il ne pouvait savoir si la protéine recherchée avait été obtenue ou si elle était présente dans le mélange.

3.2 Dépôt de matière vivante

3.2.1 Questions de fond

De l'avis de la chambre, les faits de la cause dans l'affaire **T 498/94** étaient analogues à ceux dont il était question dans les affaires T 418/89 et T 495/89, dans lesquelles les inventeurs avaient eux aussi publié après coup des documents qui étaient en contradiction avec l'invention revendiquée, sans que l'intimé (titulaire du brevet) ne conteste ces différences. Dans ces deux dernières affaires, l'exposé de l'invention avait été considéré comme insuffisant, "les intimés eux-mêmes n'étant pas en mesure de mettre en oeuvre l'invention conformément à ce qu'ils avaient exposé dans leur propre divulgation écrite". Cette conclusion valait également pour l'affaire T 498/94.

In der Sache **T 510/94** brachten die Beschwerdeführer (Einsprechenden) vor, daß die schriftliche Beschreibung der Patentschrift den Fachmann nicht hinreichend in die Lage versetze, die Erfindung nachzuarbeiten, und daher für eine ausreichende Offenbarung die Hinterlegung des Hybridoms, das den beanspruchten monoklonalen Antikörper produziert, bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle erforderlich sei. Diese Hinterlegung sei nicht ordnungsgemäß vorgenommen worden, da das Medium, in dem das Hybridom wachsen sollte, im Patent in der eingereichten Fassung nicht offenbart worden sei und auch weil dem Nährmedium ein weiterer Stoff zugefügt werden mußte, damit der monoklonale Antikörper in ausreichender Menge produziert werden konnte.

Die Kammer sah jedoch die nicht ordnungsgemäße Hinterlegung des Hybridoms nicht als erwiesen an. Die Beschwerdeführer selbst bestritten nicht, daß sie das Hybridom in dem in der Beschreibung erwähnten oder in dem von der Hinterlegungsstelle empfohlenen Medium gewinnen könnten. Darüber hinaus lasse der Einwand, daß das Hybridom nicht in einer Weise gezüchtet werden könnte, daß der monoklonale Antikörper in ausreichender Menge produziert würde, völlig offen, für welchen Zweck die Mengen des monoklonalen Antikörpers ausreichen sollten. Die Kammer stellte fest, daß es immerhin gelungen sei, den Antikörper in solchen Mengen zu produzieren, daß seine Eigenschaften getestet werden konnten. Zwar hätten die Versuche nicht zu eindeutigen Ergebnissen geführt, es hätte aber auch nicht überzeugend nachgewiesen werden können, daß es unmöglich sei, den monoklonalen Antikörper durch Kultivieren des hinterlegten Hybridoms "in ausreichender Menge" zu produzieren.

Die Kammer befand, daß sich die Sachlage durchaus von der in der Entscheidung T 418/89 (ABI. EPA 1993, 20) unterscheidet, in der es Beweismittel in der Akte gebe, wonach das damals beanspruchte Hybridom nur nach wiederholter Anfrage zahlreicher Empfänger und durch die Anwendung erheblich aufwendigerer Verfahren gewonnen werden konnte, als die von der Hinterlegungsstelle empfohlenen.

Auch in anderer Hinsicht unterschied sich der Fall grundlegend von den Entscheidungen T 418/89 und T 495/89. Was die letztgenannten Fälle betrifft, so fand sich in nachveröffentlichten wissenschaftlichen Dokumenten der Beweis, daß die damals beanspruchten monoklonalen

In **T 510/94** the appellants (opponents) argued that the written description of the patent specification was not sufficient for the skilled person to be able to reproduce the invention and that thus a deposition of the hybridoma producing the claimed monoclonal antibody with a recognised depository institution was necessary for sufficiency of disclosure. This deposition had not been achieved in the proper way as the medium in which to grow the hybridoma was not disclosed in the patent as filed, and also because a further substance needed to be added to the growth medium in order to make the monoclonal antibody in sufficient quantities.

The board, however, saw no evidence that the hybridoma had not been properly deposited. The appellants themselves did not dispute being able to grow the hybridoma in the medium recommended by the depository institution or the one mentioned in the description. Moreover, the objection that the hybridoma could not be grown in such a way that the monoclonal antibody could be obtained in sufficient quantities left entirely open which purpose the quantities of the monoclonal antibody should be sufficient for. The board found that it had at least been possible to make the antibody in such quantities that its properties could be tested. Thus, although the experiments were ambiguous, the impossibility of producing the monoclonal antibody "in sufficient quantities" by culturing the deposited hybridoma had not been shown in a convincing manner.

The board distinguished the situation from the one dealt with in T 418/89 (OJ EPO 1993, 20) where there was evidence on file that the then claimed hybridoma could only be grown after repeated requests by many recipients had been made and by applying techniques considerably more sophisticated than those recommended by the depository institution.

The case was also fundamentally different from those dealt with in T 418/89 and T 495/89 in another respect. In the latter there was evidence by later-published scientific papers that the then claimed monoclonal antibodies had a different reactivity pattern from that disclosed

Dans l'affaire **T 510/94**, les requérants (opposants) ont fait valoir que la description écrite dans le fascicule de brevet n'était pas suffisante pour permettre à l'homme du métier de reproduire l'invention et que l'hybridome qui produisait l'anticorps monoclonal revendiqué devait donc être déposé auprès d'une autorité de dépôt habilitée, afin que l'exposé de l'invention puisse être considéré comme suffisant. Ce dépôt n'avait pas été correctement effectué, étant donné que le milieu de croissance de l'hybridome n'était pas divulgué dans le brevet en litige et qu'il fallait en outre ajouter une autre substance au milieu de croissance, afin de pouvoir fabriquer l'anticorps monoclonal en quantités suffisantes.

La chambre a quant à elle estimé qu'il n'était pas prouvé que l'hybridome n'avait pas été correctement déposé. Les requérants eux-mêmes n'avaient pas contesté qu'ils pouvaient cultiver l'hybridome dans le milieu recommandé par l'autorité de dépôt ou celui mentionné dans la description. En outre, lorsqu'ils avaient objecté qu'il n'était pas possible de cultiver l'hybridome de façon à obtenir une quantité suffisante d'anticorps monoclonaux, les requérants n'avaient pas précisé pourquoi ces anticorps devaient être produits en quantités suffisantes. La chambre a estimé qu'il avait au moins été possible de produire une quantité d'anticorps suffisante pour tester les propriétés de celui-ci. Par conséquent, même si les expériences étaient ambiguës, il n'avait pas été démontré de manière convaincante que l'anticorps monoclonal ne pouvait être produit en "quantités suffisantes" par culture de l'hybridome déposé.

La chambre a établi une distinction entre cette situation et celle dont il était question dans l'affaire T 418/89 (JO OEB 1993, 20), dans laquelle le dossier contenait la preuve qu'il n'avait été possible de cultiver l'hybridome revendiqué qu'après avoir demandé à maintes reprises des échantillons à l'autorité de dépôt et mis en oeuvre des techniques bien plus sophistiquées que celles recommandées par cette dernière.

A un autre égard aussi, cette affaire différait fondamentalement des affaires T 418/89 et T 495/89. Dans ces deux affaires en effet, des articles scientifiques publiés ultérieurement apportaient la preuve que les anticorps monoclonaux revendiqués présentaient un profil de réactivité diffé-

Antikörper ein anderes Reaktivitätsmuster als das in der Patentschrift offenbarte aufwies, während in dem der Kammer vorliegenden Fall nicht hinreichend nachgewiesen werde, daß der beanspruchte monoklonale Antikörper die beanspruchten Eigenschaften nicht besitze.

Die Kammer vertrat daher die Auffassung, daß hinsichtlich der Eigenschaften des beanspruchten spezifischen Hybridoms und des beanspruchten monoklonalen Antikörpers keine unzureichende Offenbarung vorliege.

3.2.2 Verfahrensrechtliche Fragen

a) Verspätete Einreichung des Aktenzeichens der Hinterlegung

Der Entscheidung **T 227/97** (ABI. EPA 1999, 495) lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die Angaben zur Eingangsnummer der in der Anmeldung genannten Mikroorganismen waren entgegen der eigentlichen Absicht nicht innerhalb der in Regel 13bis.4 PCT festgesetzten Frist von sechzehn Monaten ab dem Prioritätsdatum beim Internationalen Büro eingereicht worden. Der Wiedereinsetzungsantrag war von der ersten Instanz mit der Begründung zurückgewiesen worden, daß in der Entscheidung G 2/93 (ABI. EPA 1995, 275) klargelegt worden sei, daß die Angabe des Aktenzeichens (Eingangsnummer) in der Anmeldung wesentlich sei. Die Große Beschwerdekammer sei daher zu dem Schluß gelangt, daß "die in Regel 28 (1) EPÜ vorgeschriebene Angabe des Aktenzeichens einer hinterlegten Kultur nach Ablauf der Frist gemäß Regel 28 (2) a) EPÜ nicht mehr vorgenommen werden kann". Die Prüfungsabteilung hatte gefolgert, daß sich eine unzureichende Offenbarung später naturgemäß nicht beheben lasse.

Die Kammer wich jedoch von dieser Auffassung ab, weil die Prüfungsabteilung ihrer Ansicht nach die Entscheidung G 2/93 in ihrer Wirkung mißverstanden hatte, die in Abkehr von J 8/87 (ABI. EPA 1989, 9) eine ganz andere Frage beantwortet hatte. Nach Auffassung der Kammer hatte die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer klargelegt, daß bei Versäumung der Frist zur Einreichung von Angaben jeder Anspruch auf ihre Aufnahme in den Text der Anmeldung unmittelbar verloren geht. Aus der Versäumung dieser Frist resultiert also ein direkter Rechtsverlust, der nur durch eine Wiedereinsetzung gemäß Artikel 122 EPÜ geheilt werden kann, sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Die Tatsache, daß die Angabe des

in the patent specification, whereas the case before the board had insufficient evidence that the monoclonal antibody did not possess the claimed properties.

The board thus held that there was no insufficiency of disclosure with regard to the properties of the claimed specific hybridoma and the claimed monoclonal antibody.

3.2.2 Procedural questions

(a) Late submission of deposit number

The facts behind **T 227/97** (OJ EPO 1999, 495) were as follows – the intended information about the accession numbers of the microorganisms referred to in the specification had not been provided to the International Bureau within the sixteen month time limit from the priority date prescribed by Rule 13bis.4 PCT. The application for re-establishment of rights was refused by the department of first instance on the grounds that decision G 2/93, (OJ EPO 1995, 275) made it clear that the indication of the file number (accession number) in the application was a substantive matter. The Enlarged Board had concluded that the "information concerning the file number of a culture deposit according to Rule 28(1) EPC may not be submitted after expiry of the time limit set out in Rule 28(2)(a) EPC". The examining division had concluded that an insufficient disclosure, by its very nature, could not be made good later.

The board, however, disagreed, holding that the examining division had misunderstood the effect of G 2/93, which, by overruling J 8/87 (OJ EPO 1989, 9), answered a quite different question. In the view of the board, the Enlarged Board's ruling had made it clear that failure to submit the information within the time limit involved the direct loss of the right to have this information in the text of the application. Failure to submit the information within the time limit thus amounted to a direct loss of a right, for which the only possible cure was restitutio in integrum under the provisions of Article 122 EPC, if the conditions for this were met. The fact that the indication of the file number of a culture deposit was substantive did not mean that restitutio in

rent de celui qui était divulgué dans le fascicule du brevet, alors que dans l'affaire dont était saisie la chambre, il n'était pas suffisamment prouvé que l'anticorps monoclonal ne présentait pas les propriétés revendiquées.

La chambre a donc conclu que l'exposé n'était pas insuffisant en ce qui concerne les propriétés de l'hybridome spécifique et de l'anticorps monoclonal qui étaient revendiqués.

3.2.2 Questions de procédure

a) Communication tardive du numéro de dépôt

Dans la décision **T 227/97** (JO OEB 1999, 495), les indications voulues sur les numéros de dépôt des microorganismes auxquels il était fait référence dans la demande n'avaient pas été communiquées au Bureau international dans le délai de seize mois à compter de la date de priorité prévu à la règle 13bis.4 PCT. L'instance du premier degré a rejeté la requête en restitutio in integrum au motif que selon la décision G 2/93 (JO OEB 1995, 275), l'indication dans la demande du numéro de dépôt (numéro d'ordre) est une condition de fond. La Grande Chambre de recours avait conclu que "l'indication du numéro de dépôt d'une culture conformément à la règle 28(1)c) CBE ne peut être communiquée après l'expiration du délai fixé à la règle 28(2)a) CBE". La division d'examen avait déclaré qu'il n'était pas possible de remédier ultérieurement à une insuffisance de cette divulgation, vu la nature même de celle-ci.

Or, la chambre n'a pas été de cet avis. Elle a estimé que la division d'examen avait mal compris les conséquences prévues dans la décision G 2/93, qui, en s'opposant à la décision J 8/87 (JO OEB 1989, 9), répondait à une question toute différente. De l'avis de la chambre, la décision de la Grande Chambre précisait clairement que la non-communication de ces indications dans le délai prévu entraînait la perte directe du droit à leur insertion dans le texte de la demande. La non-communication de ces indications dans le délai entraînait donc une perte directe de droit, à laquelle il ne pouvait être remédié que par la restitutio in integrum conformément aux dispositions de l'article 122 CBE, dans la mesure où les conditions requises étaient

Aktenzeichens einer hinterlegten Kultur wesentlich sei, bedeute nicht, daß eine Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ nicht in Frage kommen könne.

B. Patentansprüche

1. Deutlichkeit

1.1 Fassung der Ansprüche

1.1.1 Anspruchskategorien

In der Sache **T 410/96** betreffend ein Datenverarbeitungssystem stellte sich die Frage, ob ein Anspruch auf ein System sich auf einen Anspruch auf ein Verfahren beziehen dürfe. Die Prüfungsabteilung hatte die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, daß es sich bei einem solchen Anspruch um einen unabhängigen Anspruch handle, in dem daher alle wesentlichen Merkmale der Erfindung angegeben sein müßten. Die Kammer vertrat dagegen die Auffassung, daß, obwohl Regel 29 (4) EPÜ eine Bezugnahme nur im Zusammenhang mit einem Anspruch erwähne, in dem alle Merkmale des Anspruchs enthalten seien, auf den er sich beziehe, dies aber umgekehrt nicht bedeute, daß eine Bezugnahme, die diese Voraussetzung nicht erfülle, zwangsläufig unzulässig sei. Nach Ansicht der Kammer gebe es nach Artikel 84 EPÜ keinen A-priori-Einwand gegen einen unabhängigen Anspruch, dessen Merkmale zum Teil aus vorangehenden Ansprüchen einer anderen Kategorie stammten. Die wesentlichen Merkmale seien daher durch Bezugnahme in den strittigen Anspruch aufgenommen, so daß der Anspruch daher im Einklang mit Regel 29 (3) EPÜ stehe.

2. Knappheit

2.1 Unabhängige Ansprüche

In ihrer Entscheidung in der Sache **T 596/97** erklärte die Kammer unter Bezugnahme auf T 79/91, daß eine Gesamtzahl von sieben unabhängigen Ansprüchen aus Gründen der Knappheit und Deutlichkeit *prima facie* unerwünscht sein könnte. Jedoch hielt sie die unabhängigen Ansprüche aufgrund der Sachlage für annehmbar, betonte aber, daß diese Feststellung spezifisch für die ihr vorliegende Anmeldung in dieser Verfahrensphase sei.

integrum under Article 122 EPC could not apply.

B. Claims

1. Clarity

1.1 Text of the claims

1.1.1 Categories of claim

In case **T 410/96** concerning a data processing system the question arose whether it was permissible for a claim to a system to refer back to a claim to a method. The examining division had refused the application on the ground that such a claim was an independent claim and must therefore define all the essential features of the invention. The board held that, although Rule 29(4) EPC mentioned a reference only in the context of a claim including all the features of the claim it referred to, this did not imply a *contrario* that a reference which did not fulfil this condition was necessarily impermissible. The board found that there was no a priori objection under Article 84 EPC to an independent claim which partially drew its features from preceding claims of a different category. The essential features were thus incorporated in the disputed claim by reference, the claim thus complying with Rule 29(3) EPC.

2. Conciseness

2.1 Independent claims

The board in case **T 596/97**, citing case T 79/91, found that, *prima facie*, a total of seven independent claims could be undesirable for reasons of conciseness and clarity. However, on the facts of the case, the board found the independent claims to be acceptable but stressed that this finding was specific to the patent application before it at this stage of the proceedings.

remplies. Le fait que l'indication du numéro de dépôt d'une culture soit une condition de fond ne signifiait pas que la *restitutio in integrum* prévue à l'article 122 CBE ne pouvait jouer.

B. Revendications

1. Clarté

1.1 Texte des revendications

1.1.1 Catégories de revendications

Dans l'affaire **T 410/96**, qui portait sur un système de traitement de données, il se posait la question de savoir si une revendication relative à un système pouvait faire référence à une revendication de procédé. La division d'examen avait rejeté la demande, au motif qu'une telle revendication était indépendante et qu'elle devait donc définir toutes les caractéristiques essentielles de l'invention. La chambre a estimé que même si la règle 29(4) CBE ne prévoit la possibilité de faire référence à une autre revendication que dans le cas où une revendication comprend toutes les caractéristiques de la revendication à laquelle elle fait référence, cela n'impliquait pas obligatoirement, a *contrario*, qu'une référence qui ne remplissait pas cette condition n'était pas autorisée. Pour la chambre, une revendication indépendante qui tirait certaines de ses caractéristiques de revendications précédentes appartenant à une catégorie de revendications différente n'appelait pas a priori d'objection au titre de l'article 84 CBE. Par conséquent, les caractéristiques essentielles étaient incluses, par le biais de cette référence, dans la revendication en litige, si bien que celle-ci satisfaisait aux exigences de la règle 29(3) CBE.

2. Concision

2.1 Revendications indépendantes

Dans l'affaire **T 596/97**, la chambre, citant l'affaire T 79/91, a estimé qu'il pouvait à première vue paraître nuisible à la concision et à la clarté de prévoir au total sept revendications indépendantes. Toutefois, au vu des faits de la cause, elle a jugé admissibles les revendications indépendantes, tout en soulignant néanmoins que cette conclusion ne valait que pour la demande spécifique sur laquelle elle était appelée à statuer à ce stade de la procédure.

3. Stützung durch die Beschreibung

In der Sache **T 450/97** (ABI. EPA 1999, 67) vertrat die Kammer folgende Auffassung: Nach einer Beschränkung der Ansprüche ist – auch noch im Einspruchsstadium – ein Dokument, das sich im nachhinein nicht nur als nächstliegender Stand der Technik, sondern auch im Sinne der Regel 27 (1) b EPÜ als für das Verständnis der Erfindung wesentlich erweist, in eine geänderte Beschreibung aufzunehmen.

In der Sache **T 332/94** bestätigte die Kammer die Entscheidung T 409/91 (ABI. EPA 1994, 653) und stellte fest, daß in den Ansprüchen, wenn sie das Erfordernis des Artikels 84 EPÜ erfüllen sollen, nicht nur alle in der Beschreibung als wesentlich angegebenen Merkmale enthalten, sondern auch der tatsächliche Beitrag zum Stand der Technik angegeben sein müßten, so daß ein Fachmann nach dem Lesen der Beschreibung der eingereichten Anmeldung in die Lage versetzt würde, die Lehre auf dem gesamten Gebiet, auf das sie sich beziehen, auszuführen.

4. Auslegung der Ansprüche

Legen der technische Inhalt der Ansprüche und die Beschreibung eindeutig dar, wie eine Erfindung funktioniert, so dürften diese Merkmale bei der Bewertung der Patentierbarkeit nicht außer acht gelassen werden, indem sie so ausgelegt werden, als ob sie lediglich eine beabsichtigte Verwendung angeben (**T 458/96**).

5. Zweiteilige Form der Ansprüche

Die Kammer stellte in der Sache **T 980/95** fest, daß Regel 29 (1) a EPÜ kein ausdrückliches Erfordernis enthält, wonach ein Anspruch in zweiteiliger Form auf der Grundlage des "nächstliegenden" Stands der Technik formuliert werden muß, da die Regel keinen Hinweis darauf enthält, daß es notwendig oder wünschenswert ist, im kennzeichnenden Teil des Anspruchs die erfinderische Tätigkeit zu definieren. Wenn sich in späteren Verfahren herausstellt, daß ein bestimmter Stand der Technik für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht der "nächstliegende" Stand der Technik ist, so führt diese Tatsache als solche nicht zu einer auf diesem Stand basierenden zweiteiligen Form, die gegen Regel 29 (1) a EPÜ verstoßen würde.

3. Claims supported by the description

In **T 450/97** (OJ EPO 1999, 67) the board found that, after limitation of the claims, even at the opposition stage, a document which subsequently proved not only to be the closest state of the art, but also to be essential for understanding the invention within the meaning of Rule 27(1)(b) EPC, should be indicated in an amended description.

In case **T 332/94** the board, confirming T 409/91 (OJ EPO 1994, 653), stated that the claims, in order to fulfil the requirement of Article 84 EPC, had not only to contain all the features indicated as essential in the description, but had also to reflect the effective contribution to the art by enabling a skilled person, after reading the description of the application as filed, to carry out their teaching throughout the field to which they applied.

4. Interpretation of claims

When the technical content of the claims and the description clearly established how an invention operated, these features could not be disregarded for the purposes of assessing patentability by interpreting them merely as defining an intended use (**T 458/96**).

5. Two-part form of the claims

The board held in **T 980/95** that there was no explicit requirement in Rule 29(1)(a) EPC that a claim in two-part form be set up on the basis of the "closest" prior art, since the rule made no reference to the necessity or desirability for the characterising portion of the claim to set out the inventive step. Thus the mere fact that a particular state of the art turned out, in later proceedings, not to be the "closest" state of the art for the assessment of inventive step did not in itself result in a two-part form based on that art contravening Rule 29(1)(a) EPC.

3. Fondement des revendications sur la description

Dans l'affaire **T 450/97** (JO OEB 1999, 67), la chambre a déclaré qu'une fois que les revendications ont été limitées, même au stade de l'opposition, il convenait de mentionner dans une description modifiée un document qui s'avère par la suite non seulement constituer l'état de la technique le plus proche, mais également être essentiel pour l'intelligence de l'invention au sens de la règle 27(1)(b) CBE.

Dans l'affaire **T 332/94**, la chambre, confirmant la décision T 409/91 (JO OEB 1994, 653), a déclaré que pour pouvoir répondre aux conditions requises à l'article 84 CBE, les revendications doivent non seulement mentionner toutes les caractéristiques présentées comme essentielles dans la description, mais également faire apparaître la contribution effective apportée par rapport à l'état de la technique, en permettant à l'homme du métier, après avoir lu la description de la demande telle que déposée, de mettre en oeuvre leur enseignement dans l'ensemble de leur domaine d'application.

4. Interprétation des revendications

Lorsque le mode de fonctionnement d'une invention ressort clairement du contenu technique des revendications et de la description, on ne saurait faire abstraction de ces caractéristiques lorsqu'il s'agit d'apprécier la brevetabilité, en les interprétant uniquement comme définissant l'utilisation que l'on recherche (**T 458/96**).

5. Formulation en deux parties des revendications

Dans l'affaire **T 980/95**, la chambre a estimé que la règle 29(1)a CBE n'exigeait pas explicitement qu'une revendication formulée en deux parties parte de l'état de la technique "le plus proche", la règle 29 CBE ne précisant pas s'il est nécessaire ou souhaitable de présenter l'activité inventive dans la partie caractérisante de la revendication. Par conséquent, lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive, ce n'est pas parce qu'un état de la technique particulier s'avère dans la suite de la procédure ne pas être l'état de la technique "le plus proche" que la formulation en deux parties de la revendication sur la base de cet état de la technique doit être jugée contraire aux dispositions de la règle 29(1)a CBE.

6. Anspruchsgebühren

Nach Regel 104b (1) b) iii) EPÜ müssen die in Regel 31 EPÜ vorgesehenen Anspruchsgebühren als Teil der nationalen Gebühr nach Artikel 158 EPÜ innerhalb von 21 Monaten ab Prioritätsdatum gezahlt werden, falls eine Priorität beansprucht wurde und Artikel 22 (1) PCT Anwendung findet. In dem der Juristischen Beschwerdekammer vorliegenden Fall in der Sache **J 6/96** hatte der Beschwerdeführer vor Ablauf dieser Frist in keiner Weise erkennen lassen, daß er die Anmeldung vor dem EPA als Bestimmungsamt weiterverfolgen wollte. Die Kammer bestätigte die Richtigkeit der Annahme, daß die Zahl der zu entrichtenden Anspruchsgebühren durch die Zahl der Ansprüche bestimmt werde, die sich am Ende dieser Frist in der Akte befänden. Eine etwaige spätere Beschränkung der Zahl der Ansprüche berühre nicht die Erfordernisse der Regel 104b (1) b) iii) EPÜ, die bei Ablauf der Frist von 21 Monaten zu erfüllen seien. Ausschlaggebend für die Anzahl der zu entrichtenden Gebühren sei die in Regel 104b (1) EPÜ vorgeschriebene Frist. Darüber hinaus gebe es keinen rechtlichen Grund dafür, daß die Verlängerung einer Frist, die lediglich eine verspätete Zahlung ermöglichen solle, auch die Möglichkeit biete, den zu entrichtenden Betrag zu bestimmen.

C. Einheitlichkeit der Erfindung

1. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchegebühren

Obwohl in Artikel 17 (3) a) und Regel 40 PCT nicht ausdrücklich auf die Frage eingegangen wird, ob mehrere Aufforderungen nacheinander ergehen können, wird dieser Punkt in den PCT-Recherchenrichtlinien (PCT-Blatt Nr. 30/1992, 14025) behandelt. Gemäß Kapitel VII, 2 Satz 2 dieser Richtlinien müssen in der Aufforderung zur Zahlung weiterer Recherchegebühren "die getrennten Erfindungen angegeben sein, und es muß der fällige Betrag genannt werden".

In **W 1/97** (ABI. EPA 1999, 33) stellte die Kammer fest, daß in einer Aufforderung der Internationalen Recherchenbehörde zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren die einzelnen Erfindungen angegeben sein müssen und der zu entrichtende Betrag genannt werden muß. Der Recherchenbericht hat sich auf die in der Aufforderung angegebenen einzelnen Erfindungen zu beziehen, für

6. Claims fees

In accordance with Rule 104b(1)(b)(iii) EPC, the claims fees provided for in Rule 31 EPC have to be paid as part of the national fee provided for in Article 158 EPC within a period of 21 months, where Article 22(1) PCT applies, from the priority date if priority has been claimed. In the case before the Legal Board of Appeal in **J 6/96**, the appellant had done nothing before expiry of that time limit to indicate that it wished to pursue the application before the EPO as designated Office. The board confirmed that it was clear that the number of claims present on file at the end of this period determined how many claims fees had to be paid. Whether the number of claims was reduced later did not concern the requirements of Rule 104b(1)(b)(iii) EPC to be fulfilled at the end of the 21-month time limit. The decisive moment for determining how many claims fees had to be paid was the time limit laid down in Rule 104b(1) EPC. Moreover, the board continued, there was no legal reason why an extension of a time limit only provided to allow for late payment should also provide the possibility of determining the amount to be paid.

C. Unity of invention

1. Plurality of inventions and a further search fee

Although Article 17(3)(a) and Rule 40 PCT do not deal expressly with the question whether a series of successive invitations is possible, the matter is covered by the PCT Search Guidelines (PCT Gazette No. 30/1992, 14025). According to Chapter VII, 2, second sentence, of these Guidelines the invitation to pay additional fees "must identify the separate inventions and indicate the amount to be paid".

In **W 1/97** (OJ EPO 1999, 33) the board held that an invitation of the International Searching Authority to pay additional fees must identify the separate inventions and indicate the amount to be paid. The search report has to cover those separate inventions identified in the invitation for which additional fees have been paid. This excludes the possibility of further separate inventions being

6. Taxes de revendication

Conformément à la règle 104ter (1)(b)(iii) CBE, les taxes de revendication prévues à la règle 31 CBE, qui font partie de la taxe nationale prévue à l'article 158 CBE, doivent être acquittées, lorsque l'article 22(1) PCT est applicable, dans un délai de 21 mois à compter de la date de priorité si une priorité a été revendiquée. Dans l'affaire **J 6/96** dont avait été saisie la chambre de recours juridique, le requérant n'avait pas signalé avant l'expiration de ce délai qu'il souhaitait poursuivre devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné la procédure relative à la demande. La chambre a confirmé que le nombre de taxes de revendication à payer dépendait du nombre de revendications figurant dans le dossier à la fin de ce délai. Le fait que le nombre de revendications ait été réduit par la suite n'affectait en rien les conditions requises par la règle 104ter(1)(b)(iii) CBE, qui doivent être remplies à l'expiration du délai de 21 mois. La date qui fait foi pour la détermination du nombre de taxes de désignation à acquitter est la date d'expiration du délai prévu à la règle 104ter(1) CBE. La chambre a également estimé qu'il n'y avait aucune raison du point de vue juridique pour qu'une prorogation de délai qui n'est prévue que pour permettre à un demandeur d'acquitter plus tard la taxe donne également la possibilité à ce demandeur de déterminer lui-même le montant à payer.

C. Unité de l'invention

1. Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche

Bien que la question de savoir s'il est possible d'émettre une série d'invitations successives ne soit pas expressément régie à l'article 17(3)(a) et à la règle 40 PCT, elle est traitée dans les Directives du PCT concernant la recherche (Gazette du PCT n° 30/1992, 14025). Selon le chapitre VII, 2, deuxième phrase de ces directives, l'invitation à payer des taxes additionnelles "doit différencier les diverses inventions et indiquer le montant à payer".

Dans l'affaire **W 1/97** (JO OEB 1999, 33), la chambre a estimé que lorsqu'elle invite un déposant à payer des taxes additionnelles, l'administration chargée de la recherche internationale doit identifier les diverses inventions et indiquer le montant à payer. Le rapport de recherche doit couvrir les diverses inventions qui ont été identifiées dans cette invitation et ont donné lieu au paiement de

die zusätzliche Gebühren entrichtet worden sind. Diese Regelung schließt aus, daß in einer späteren Phase des Verfahrens zwecks Erhebung weiterer Recherchegebühren noch weitere Erfindungen abgegrenzt werden.

III. ÄNDERUNGEN

A. Artikel 123 (2) EPÜ

1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

1.1 Allgemeines

In **T 284/94** (ABI. EPA 1999, 464) erklärte die Kammer, daß es nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig sei, einen Anspruch durch Aufnahme eines aus der Beschreibung einer bestimmten Ausführungsart einzeln herausgegriffenen technischen Merkmals zu ändern, wenn der fachkundige Leser den Anmeldeunterlagen in der eingereichten Fassung nicht zweifelsfrei entnehmen könne, daß der Gegenstand des so geänderten Anspruchs eine aus der Anmeldung eindeutig ersichtliche technische Aufgabe vollständig löse. Ebenso wenig sei eine Änderung nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig, die ein offenbartes konkretes Merkmal entweder durch seine Funktion oder durch einen allgemeineren Begriff ersetze und somit nicht offenbarte Äquivalente in den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung einführe.

In **T 615/95** enthielt der Anspruch drei unabhängige Listen beträchtlichen Umfangs, in denen unterschiedliche Bedeutungen für drei Reste in einer allgemeinen chemischen Formel aufgeführt waren. Eine ursprünglich offenbarte Bedeutung wurde aus allen drei unabhängigen Listen gestrichen. Die Kammer legte dar, daß diese Streichungen nicht zur Abgrenzung einer Kombination bestimmter Bedeutungen geführt hätten, d. h. einer bis dahin nicht speziell erwähnten einzelnen Verbindung oder Gruppe von Verbindungen, sondern daß der verbleibende Gegenstand als allgemeine Gruppe von Verbindungen erhalten bleibe und daß sich diese Gruppe von der ursprünglichen Gruppe nur durch die geringere Größe unterscheide. Eine solche Verkleinerung der allgemeinen Gruppe chemischer Verbindungen sei jedoch nicht nach Artikel 123 (2) EPÜ zu beanstanden, da aus diesen Streichungen keine spezielle, ursprünglich nicht offenbarte Kombination bestimmter Bedeutungen der jeweiligen Reste, d. h. keine neue Erfindung, entstehe.

identified in a later stage of the proceedings for the purpose of collecting further search fees.

III. AMENDMENTS

A. Article 123(2) EPC

1. Content of the application as originally filed

1.1 General issues

In **T 284/94** (OJ EPO 1999, 464) the board stated that an amendment of a claim by the introduction of a technical feature taken in isolation from the description of a specific embodiment is not allowable under Article 123(2) EPC if it is not clear beyond any doubt for a skilled reader from the application documents as filed that the subject-matter of the claim thus amended provides a complete solution to a technical problem unambiguously recognisable from the application. Nor is an amendment allowable under Article 123(2) EPC which replaces a disclosed specific feature either by its function or by a more general term and thus incorporates undisclosed equivalents in the content of the application as filed.

In **T 615/95**, there were three independent lists of sizeable length specifying distinct meanings for three residues in a generic chemical formula in a claim. One originally disclosed meaning was deleted from each of the three independent lists. The board stated that the present deletions did not result in singling out a particular combination of specific meanings, ie any hitherto not specifically mentioned individual compound or group of compounds, but maintained the remaining subject-matter as a generic group of compounds differing from the original group only by its smaller size. Such a shrinking of the generic group of chemical compounds was not objectionable under Article 123(2) EPC, since these deletions did not lead to a particular combination of specific meanings of the respective residues which was not disclosed originally or, in other words, did not generate another invention.

taxes additionnelles. Il est exclu que l'on puisse distinguer d'autres inventions à un stade ultérieur de la procédure en vue de percevoir d'autres taxes additionnelles pour la recherche.

III. MODIFICATIONS

A. Article 123(2) CBE

1. Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée

1.1 Généralités

Dans l'affaire **T 284/94** (JO OEB 1999, 464), la chambre a décidé qu'une modification d'une revendication par le biais de l'introduction d'une caractéristique technique tirée isolément de la description d'un mode de réalisation spécifique de l'invention n'est pas admissible en vertu de l'article 123(2) CBE si, pour l'homme du métier, il ne ressort pas sans le moindre doute des pièces de la demande telle que déposée que le contenu des revendications ainsi modifiées fournit une solution complète au problème technique identifiable sans ambiguïté à partir de la demande. L'article 123(2) CBE ne permet pas non plus une modification qui vise à remplacer une caractéristique spécifique divulguée soit par sa fonction, soit par un terme plus général et introduit ainsi des équivalents non divulgués dans le contenu de la demande telle que déposée.

Dans la décision **T 615/95**, il était question de trois listes indépendantes assez longues spécifiant les significations distinctes à accorder à trois résidus d'une formule chimique générique dans le cadre d'une revendication. Une des significations divulguées au départ avait été supprimée de chacune des listes indépendantes. Selon la chambre, ces suppressions n'ont pas eu pour effet de définir une combinaison particulière de significations spécifiques (qui définirait un composé ou groupe de composés non encore mentionnés explicitement) mais conservaient à l'objet revendiqué son caractère de groupe générique de composés ne se distinguant du groupe initial que par sa plus petite taille. Une telle réduction du groupe générique de composés chimiques n'est pas contestable au titre de l'article 123(2) CBE, puisque les suppressions n'engendraient aucune combinaison particulière de significations spécifiques des résidus concernés qui n'ait pas été divulguée à l'origine, autrement dit, elles ne définissaient pas une autre invention.

1.2 Technischer Beitrag des hinzugefügten Merkmals

In T 112/95 fanden zwei Teilmerkmale keine Stütze in den ursprünglichen Unterlagen. Einer Streichung stand Artikel 123 (3) EPÜ entgegen. Die Kammer prüfte mit Bezug auf G 1/93 (ABI. EPA 1994, 541), ob die nicht offenbarten Teilmerkmale einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leisteten. Die Große Beschwerdekammer hatte dort entschieden, daß ein Merkmal, das in der Anmeldung ursprünglich nicht offenbart war, ihr aber während der Prüfung hinzugefügt wurde und – ohne einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten – lediglich den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung einschränkt, indem es den Schutz für einen Teil des Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung ausschließt, nicht als Gegenstand zu betrachten ist, der im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

Die Kammer gelangte zu dem Ergebnis, daß die konstruktiven Einzelheiten auf den Gegenstand der beanspruchten Erfindung keinen Einfluß hatten und folglich mit den übrigen die technische Aufgabe der beanspruchten Erfindung lösenden Merkmalen nicht in einer funktionellen Wechselwirkung standen. Die nicht offenbarten Teilmerkmale leisten somit keinen "technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung" im Sinne der Entscheidung G 1/93 und ihrer Auslegung durch die T 384/91 (ABI. EPA 1995, 745, Nr. 5), sondern schlossen lediglich den Schutz für einen Teil des in den ursprünglichen Unterlagen beanspruchten Gegenstandes aus. Die Hinzufügung dieser Merkmale hatte deshalb dem Anmelder zu keinem ungerechtfertigten Vorteil verholfen und beeinträchtigte auch nicht die Interessen Dritter. Die Teilmerkmale waren somit nicht als Gegenstand zu betrachten, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausging. Folglich verstieß der geltende Anspruch 1 nicht gegen das Erfordernis von Artikel 123 (2) EPÜ.

1.3 Fehler in der Offenbarung

In T 609/95 vertrat die Kammer die Auffassung, daß davon auszugehen sei, daß bei redaktionellen Fehlern oder Widersprüchen in der Anmeldung, die dem fachmännischen

1.2 Technical contribution of added feature

In T 112/95 two partial features were not supported by the original documents. Article 123(3) EPC prevented their deletion. With reference to G 1/93 (OJ EPO 1994, 541), the board considered whether the undisclosed partial features made a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention. In that decision the Enlarged Board had ruled that a feature which had not been disclosed in the application as filed but which had been added to the application during examination and which, without providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention, merely limited the protection conferred by the patent as granted by excluding protection for part of the subject-matter of the claimed invention as covered by the application as filed, was not to be considered as subject-matter which extended beyond the content of the application as filed within the meaning of Article 123(2) EPC.

The board concluded that the particularities of construction had no effect on the subject-matter of the claimed invention and therefore no relationship of functional reciprocity with the remaining features which solved the technical problem addressed by the claimed invention. The undisclosed partial features thus made no "technical contribution to the subject-matter of the claimed invention" within the meaning of G 1/93 and as interpreted in T 384/91 (OJ EPO 1995, 745, reasons point 5), but merely excluded protection for part of the subject-matter claimed in the documents as filed. Adding these features had therefore not given the applicant an unjustified advantage or adversely affected the interests of third parties. The partial features were thus not to be considered as subject-matter which extended beyond the content of the application as filed. Consequently, claim 1 as worded did not infringe Article 123(2) EPC.

1.3 Errors in the disclosure

In T 609/95 the board took the position that where a drafting defect or inconsistency in an application would be evident to a reader skilled in the art, the person to whom the applica-

1.2 Apport d'une contribution technique de la caractéristique ajoutée

Dans la décision T 112/95, deux caractéristiques partielles ne trouvaient aucun fondement dans les pièces telles que déposées initialement. L'article 123(3) CBE s'opposait à une suppression. S'appuyant sur la décision G 1/93 (JO OEB 1994, 541), la chambre a vérifié si les caractéristiques partielles non divulguées apportaient une contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée. La Grande Chambre de recours avait en effet décidé qu'une caractéristique qui n'avait pas été initialement divulguée dans la demande telle que déposée, mais qui avait été ajoutée à celle-ci au cours de la procédure d'examen, ne doit pas être considérée comme un élément étendant l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, au sens de l'article 123(2) CBE, sans apporter de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée, si elle ne fait que limiter la protection conférée par le brevet tel que délivré en excluant de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée.

La chambre a conclu que les détails de construction n'avaient aucune influence sur l'objet de l'invention revendiquée et qu'il n'y avait par conséquent pas d'interaction fonctionnelle avec les autres caractéristiques apportant la solution technique de l'invention revendiquée. Les caractéristiques partielles non divulguées n'apportaient par conséquent aucune "contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée" au sens de la décision G 1/93 et de son interprétation dans la décision T 384/91 (JO OEB 1995, 745 point 5), mais excluaient simplement de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée. L'ajout de ces éléments n'a donc pas procuré un avantage injustifié au demandeur ni porté préjudice aux intérêts des tiers. Les caractéristiques partielles ne devaient donc pas être considérées comme éléments étendant l'objet de la demande telle que déposée. Par conséquent, la revendication 1 telle que délivrée n'était pas contraire aux dispositions de l'article 123(2) CBE.

1.3 Erreur dans l'exposé de l'invention

Dans la décision T 609/95, la chambre a estimé que si des erreurs rédactionnelles ou des incohérences dans une demande sont évidentes pour l'homme du métier, la personne

Leser, an den sich die Anmeldung ja richtet, sofort auffallen würden, der Fachmann anhand des Inhalts der Anmeldung versuchen würde, das Gelesene gedanklich so zu berichtigen, daß es sinnvoll werde; wenn sich die Berichtigung dem Leser sozusagen aufdränge, und sei es auch erst nach eingehender Durchsicht des Dokuments, könne sie als in der Anmeldung vorgegeben angesehen werden und verstieße damit nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ, wenn sie praktisch ausgeführt würde.

1.4 Nachreichen von Angaben

1.4.1 Änderungen bei der Darstellung des Stands der Technik

In **T 450/97** (ABI. EPA 1999, 67) bestätigte die Kammer, daß das bloße Nachreichen eines Verweises auf den Stand der Technik nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße. Nach Beschränkung der Ansprüche, auch im Einspruchsverfahren, müsse ein Dokument, das sich im nachhinein nicht nur als nächstliegender Stand der Technik, sondern auch als maßgebend für das Verständnis der Erfindung im Sinne der Regel 27 (1) b) EPÜ herausstelle, in die geänderte Beschreibung aufgenommen werden.

1.4.2 Disclaimer

In **T 863/96** verwies die Kammer auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, derzufolge nach Artikel 123 (2) EPÜ ein Disclaimer formuliert werden dürfe, der genau definiert und auf die Offenbarung im Stand der Technik beschränkt sei, sofern diese Offenbarung zufällig neuheits-schädlich sei. Es gehe eindeutig hervor, daß der auf der Grundlage dieser Offenbarung zu formulierende Disclaimer nur zulässig sei, wenn die Entgeghaltung, die diese Offenbarung enthält, für die weitere Prüfung der beanspruchten Erfindung nicht relevant sei, und daß sie dann aus dem Bereich des zu berücksichtigenden Stands der Technik ausscheiden müsse. Die Kammer verwies auf die Entscheidungen T 4/80 (ABI. EPA 1982, 149) und T 170/87 (ABI. EPA 1989, 441), in denen der Disclaimer nicht zugelassen wurde, weil der auszuschließende Gegenstand als für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevant galt. Im vorliegenden Fall ging es in der Druckschrift 1 um das Arzneimittel nach der beanspruchten Erfindung und seine Verwendung für dieselbe

tion is addressed, it is reasonable to suppose that he would, in the light of the content of the application, attempt to formulate a notional amendment which would enable him to make sense of what he reads, and to the extent that the amendment might be said to leap to the mind of the reader, although perhaps only after close study of the document, it can be regarded as implicit in the application and would not contravene Article 123(2) EPC, if effected in practice.

1.4 Subsequent addition of details

1.4.1 Amendments in the description of the prior art

In **T 450/97** (OJ EPO 1999, 67) the board confirmed that the mere addition of a reference to prior art did not contravene Article 123(2) EPC. It added that after limitation of the claims, also at the opposition stage, a document which subsequently proved not only to be the closest state of the art, but also to be essential for understanding the invention within the meaning of Rule 27(1)(b) EPC was to be introduced in the amended description.

1.4.2 Disclaimer

In **T 863/96**, the board referred to the case law of the boards of appeal according to which it would be allowable under Article 123(2) EPC to formulate a disclaimer which is precisely defined and limited to the prior art disclosure, provided this disclosure is an accidental novelty-destroying disclosure. It was clear that the disclaimer to be formulated on the basis of this disclosure was only allowable if the cited document containing the said disclosure had no relevance for any further examination of the claimed invention and it must then disappear from the prior art field to be taken into consideration. The board referred to T 4/80 (OJ EPO 1982, 149), and T 170/87 (OJ EPO 1989, 441) where the disclaimer was not allowed because the subject-matter to be disclaimed was considered relevant to the assessment of inventive step. In the present case document (1) dealt with the drug of the claimed invention and its use for the same therapeutic indication. Thus, document (1) was relevant with or without the disclaimer. In such circumstances, in the board's view, a

à laquelle la demande est adressée, on peut raisonnablement supposer qu'il essaierait, à la lumière du contenu de la demande, de procéder mentalement aux modifications qui lui permettraient de donner un sens à ce qu'il lit et, dans la mesure où les modifications sautent aux yeux du lecteur, ne fût-ce qu'après étude approfondie de la pièce, elles peuvent être considérées comme étant implicitement contenues dans la demande et leur transposition pratique ne serait pas contraire à l'article 123(2) CBE.

1.4 Ajout d'informations

1.4.1 Modifications dans la présentation de l'état de la technique

Dans la décision **T 450/97** (JO OEB 1999, 67), la chambre a confirmé que la simple adjonction d'un renvoi à l'état antérieur de la technique ne contrevient pas à l'article 123(2) CBE, ajoutant qu'après la limitation des revendications, y compris au stade de l'opposition, il convenait d'introduire, dans la description modifiée, un document qui s'est ensuite avéré non seulement constituer l'état de la technique le plus proche, mais encore un document essentiel pour la compréhension de l'invention au sens de la règle 27(1)b CBE.

1.4.2 Disclaimer

Dans la décision **T 863/96**, la chambre s'est référée à la jurisprudence des chambres de recours selon laquelle les dispositions de l'article 123(2) CBE permettent la formulation d'un disclaimer défini de manière précise et limité à la divulgation de l'état de la technique, si cette divulgation constitue une antériorisation fortuite. Il était clair que le disclaimer qui devait être formulé sur la base de cette divulgation pouvait seulement être admis si le document cité contenant ladite divulgation n'avait aucune pertinence pour la poursuite de l'examen de l'invention revendiquée et qu'il devait ensuite disparaître de l'état de la technique pris en considération. La chambre s'est référée aux décisions T 4/80 (JO OEB 1982, 149) et T 170/87 (JO OEB 1989, 441) qui avaient refusé un disclaimer au motif que l'objet du disclaimer était jugé pertinent pour l'évaluation de l'activité inventive. En l'espèce, le document 1 avait trait au médicament faisant l'objet de l'invention revendiquée et à son utilisation pour la même indication thérapeutique. Le document 1 était donc pertinent

therapeutische Indikation. Mithin war die Druckschrift 1 mit oder ohne Disclaimer relevant. Unter diesen Umständen sollte nach Auffassung der Kammer ein Disclaimer gemäß Artikel 123 (2) EPÜ nicht zugelassen werden.

2. Teilanmeldungen

Entsprechend dem in T 873/94 geäußerten Gedanken erklärte die Kammer in T 1221/97, daß eine Teilanmeldung – unter anderem – die Erfordernisse sowohl des Artikels 76 (1) als auch des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllen müsse. Sie dürfe also weder über den Gegenstand der Stammanmeldung hinausgehen noch nach der Einreichung in der Weise geändert werden, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

B. Artikel 123 (3) EPÜ

In T 325/95 änderte der Patentinhaber einen erteilten Anspruch durch Einführung einschränkender Merkmale, die nur in der Beschreibung offenbart waren. Der Beschwerdeführer/Einsprechende machte geltend, der erteilte Anspruch 1 stecke praktisch keinerlei Schutzbereich ab, weil er ungültig sei, da sein Gegenstand nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Da die dem Anspruch 1 hinzugefügten Merkmale in keinem der erteilten abhängigen Ansprüche aufgeführt seien, falle der jetzt von dem geänderten Anspruch 1 abgedeckte Gegenstand unter keinen der Ansprüche. Deshalb sei durch die Einführung der nur in der Beschreibung offenbarten Merkmale der Umfang der Ansprüche im Sinne des Artikels 123 (3) EPÜ erweitert worden.

Die Kammer führte aus, daß dieser Argumentation die Annahme zugrunde liege, der in Artikel 123 (3) EPÜ erwähnte Schutzbereich hänge nicht nur vom tatsächlichen Wortlaut der Ansprüche, sondern auch von ihrer Gültigkeit gegenüber dem Stand der Technik ab. Diese Annahme werde jedoch von der ausdrücklichen Aussage in Artikel 69 EPÜ, daß "der Schutzbereich des europäischen Patents ... durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt [wird]", nicht gestützt.

Die Argumentation des Beschwerdeführers setze nämlich auch voraus, daß im Einspruchsverfahren geänderte Ansprüche immer eine Entsprechung im erteilten Anspruchssatz hätten. Auch dies entspreche nicht

disclaimer should not be allowed under Article 123(2) EPC.

2. Divisional applications

Following the idea expressed in T 873/94, the board in T 1221/97 stated that a divisional application has to meet - inter alia - both the requirements of Article 76(1) and those of Article 123(2) EPC: it has neither to extend beyond the parent application nor be amended after filing in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the divisional application as filed.

B. Article 123(3) EPC

In T 325/95 the patent proprietor amended a granted claim by introducing limiting features disclosed only in the description. The appellant/opponent argued that claim 1 as granted did not actually afford any scope of protection whatsoever, because the claim was invalid, its subject-matter lacking an inventive step. Since the features added to claim 1 were not set out in any of the dependent claims as granted, the subject-matter now covered by amended claim 1 was not covered by any of the claims. Therefore, by introducing features disclosed only in the description, the scope of the claims had been extended within the meaning of Article 123(3) EPC.

The board pointed out that this argumentation was based on the assumption that the extent of protection referred to in Article 123(3) EPC would depend not only on the actual wording of the claims, but also on their validity in view of the prior art. This assumption however was not supported by the explicit statement in Article 69 EPC that "the extent of the protection conferred by a European patent ... shall be determined by the terms of the claims".

The appellant's submissions in effect also implied that claims amended in opposition proceedings should always have a counterpart in the set of claims as granted. This was not in line with the consistent case law of

à la fois en présence et en l'absence du disclaimer. La chambre a estimé que dans de telles circonstances, l'article 123(2) CBE ne permettait pas d'admettre un disclaimer.

2. Demandes divisionnaires

Suivant l'idée exprimée dans T 873/94, la chambre, dans la décision T 1221/97, a conclu qu'une demande divisionnaire devait répondre, entre autres, à la fois aux conditions de l'article 76(1) et à celles de l'article 123(2) CBE : elle ne devait pas aller au-delà de la demande initiale ni être modifiée après son dépôt d'une manière telle que son objet aille au-delà du contenu de la demande divisionnaire telle que déposée.

B. Article 123(3) CBE

Dans l'affaire T 325/95, le titulaire du brevet avait modifié une revendication admise en introduisant une caractéristique limitative qui était uniquement divulguée dans la description. Le requérant/opposant soutenait que la revendication 1 telle qu'admise ne conférerait en réalité aucune protection de quelque nature que ce soit puisque la revendication n'était pas valable étant donné que son objet était dénué d'activité inventive. Comme les caractéristiques ajoutées à la revendication 1 n'étaient reprises dans aucune des revendications dépendantes telles qu'admises, l'objet couvert par la revendication 1 telle que modifiée n'était couvert par aucune des revendications. L'introduction de caractéristiques qui sont seulement divulguées dans la description constitue une extension de son objet au sens de l'article 123(3) CBE.

La chambre a souligné que cette argumentation était basée sur l'hypothèse que l'étendue de la protection à laquelle se réfère l'article 123(3) CBE ne dépendrait pas seulement de la formulation effective des revendications, mais également de leur validité par rapport à l'état de la technique. Cette hypothèse ne trouvait cependant pas de fondement dans la disposition explicite contenue à l'article 69 CBE selon laquelle "l'étendue de la protection conférée par un brevet européen ... est déterminée par la teneur des revendications".

Les arguments du requérant impliquaient en réalité également que des revendications modifiées au cours d'une procédure d'opposition devraient toujours avoir une contrepartie dans le jeu des revendications

der ständigen Rechtsprechung des EPA. Die Kammer verwies beispielsweise auf die Entscheidung G 2/88 (ABI. EPA 1990, 93), wonach es nach Artikel 123 (3) EPÜ zulässig sei, einen erteilten Anspruch auf einen Stoff oder ein Stoffgemisch durch einen auf eine neue Verwendung des Stoffes oder des Stoffgemisches gerichteten Anspruch zu ersetzen.

Nach Ansicht der Kammer verstießen die am unabhängigen Anspruch 1 vorgenommenen Änderungen nicht gegen Artikel 123 (3) EPÜ.

Im Fall **T 795/95** konnte die Kammer der Beschwerdeführerin darin nicht folgen, daß die Streichung des Merkmals "bevorzugt Polyvinyl oder Polyäthylen" im Oberbegriff des erteilten Patentanspruchs 1 eine Erweiterung des Schutzbereichs darstelle.

Für den Schutzbereich sei die Angabe "bevorzugt Polyvinylchlorid oder Polyäthylen" ohne Bedeutung, denn er werde durch den allgemeineren Begriff "Kunststoff" und nicht durch die speziellen, bevorzugten Stoffe "Polyvinylchlorid oder Polyäthylen" bestimmt. Die Streichung eines als "bevorzugt" bezeichneten Merkmals stelle dann keine Erweiterung des Schutzbereichs dar, wenn dieses Merkmal im erteilten Patentanspruch von einem ihm vorangestellten allgemeinen Merkmal umfaßt werde (hier: "Kunststoff"), das den Schutzbereich bestimme.

IV. PRIORITÄT

1. Identität der Erfindung

1.1 Nacharbeitbare Offenbarung im Prioritätsdokument

Das Prioritätsrecht wird in Artikel 87 EPÜ geregelt, der besagt, daß die europäische Patentanmeldung und die Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, dieselbe Erfindung betreffen müssen. In T 296/93 (nicht im ABI. EPA veröffentlichter Teil) hatte die Kammer hervorgehoben, daß das Hauptkriterium hierfür sei, ob die beanspruchte Erfindung in der Prioritätsunterlage inhaltlich, d. h. mit allen wesentlichen Merkmalen, offenbart sei. Fehlende Teile, die erst später als wesentlich erkannt würden, seien somit nicht Bestandteil der Offenbarung. Könnten keine wesentlichen Bestandteile

the EPO either. Attention was drawn for instance to decision G 2/88 (OJ EPO 1990, 93), which ruled that replacement of a granted claim to a compound or composition by a claim directed to a new use of the compound or composition was admissible under Article 123(3) EPC.

The amendments made to independent claim 1 were not considered by the board to offend against the provisions of Article 123(3) EPC.

In **T 795/95** the board did not share the appellant's view that deleting the feature "preferably polyvinyl or polyethylene" from the preamble of granted claim 1 extended the protection conferred.

The formulation "preferably polyvinyl or polyethylene" had no bearing on the scope of protection, which was determined by the more general term "plastic" and not the specific preferred substances polyvinyl or polyethylene. Deleting a "preferred" feature did not extend the scope of protection if such feature was encompassed by an earlier and general one (in this case: "plastic") which determined the protection conferred.

IV. PRIORITY

1. Identity of invention

1.1 Enabling disclosure in the priority document

The right to priority is governed by Article 87 EPC, which requires that the European patent application and the application whose priority is claimed relate to the same invention. In T 296/93 (part not published in the OJ EPO) the board had pointed out that the main criterion in this respect was whether the claimed invention was disclosed in the priority document as a matter of substance, ie with all its essential features. Missing elements which were recognised as essential only later on were thus not part of the disclosure. If no essential elements (ie features) of the invention claimed in the subsequent Euro-

admisses. Ceci était également contraire à la jurisprudence constante de l'OEB. Il a été fait référence, par exemple, à la décision G 2/88 (JO OEB, 1990, 93) selon laquelle l'article 123(3) CBE permet le remplacement d'une revendication telle qu'admise portant sur un composé ou sur une composition par une revendication portant sur une nouvelle utilisation de ce composé ou de cette composition.

La chambre a estimé que les modifications apportées à la revendication indépendante 1 n'étaient pas contraires aux dispositions de l'article 123(3) CBE.

Dans l'affaire **T 795/95**, la chambre n'a pas pu faire siennes les conclusions de la requérante selon lesquelles la suppression de la caractéristique "de préférence du polyéthylène ou du chlorure de polyvinyle" du préambule de la revendication 1 telle qu'admise constituait une extension de l'étendue de la protection.

L'indication "de préférence du polyéthylène ou du chlorure de polyvinyle" serait sans importance pour l'étendue de la protection car celle-ci serait définie par la notion plus générale de "matière plastique" et non par les matières spécifiques préférées "polyéthylène ou chlorure de polyvinyle". La suppression d'une caractéristique qualifiée de "préférée" ne constitue pas un élargissement de l'étendue de la protection lorsque, dans la revendication telle qu'admise, cette caractéristique est comprise dans une caractéristique générique précédente (ici : "matière plastique"), qui détermine l'étendue de la protection.

IV. PRIORITE

1. Identité de l'invention

1.1. Divulgation dans le document de priorité permettant la reproduction de l'invention

Le droit de priorité est régi par l'article 87 CBE, qui prévoit que la demande de brevet européen et la demande dont la priorité est revendiquée doivent concerner la même invention. Dans la décision T 296/93 (partie non publiée au JO OEB), la chambre avait fait observer que la principale question à se poser à cet égard était celle de savoir si le document de priorité exposait bien ce qui constituait l'essentiel de l'invention revendiquée, c'est-à-dire s'il exposait bien toutes les caractéristiques essentielles de l'invention. Les éléments manquants dont on n'avait constaté que plus tard qu'ils étaient

(d. h. Merkmale) der in der europäischen Nachanmeldung beanspruchten Erfindung als nachträglich hinzugefügt betrachtet werden und seien sie also Teil der Offenbarung des Prioritätsdokuments, so könne davon ausgegangen werden, daß die Ansprüche in der europäischen Nachanmeldung und dem zugrundeliegenden Prioritätsdokument dieselbe Erfindung im Sinne des Artikels 87 (1) EPÜ betreffen. In diesem Zusammenhang verwies die Kammer auf T 81/87 (ABI. EPA 1990, 250), T 301/87 (ABI. EPA 1990, 335) und T 73/88 (ABI. EPA 1992, 557).

Anhand dieser Grundsätze hatte die Kammer bereits in der Sache T 296/93 geprüft, ob im Prioritätsdokument relevante technische Information fehlt, die erforderlich ist, damit der Fachmann die beanspruchte Erfindung ohne unzumutbaren Aufwand ausführen kann. Auch in der neueren Entscheidung **T 207/94** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Erfordernisse des Artikels 87 EPÜ, wonach in der Prioritätsunterlage und in der europäischen Patentanmeldung dieselbe Erfindung beansprucht werden müsse, insoweit erfüllt seien, als die prioritätsbegründende Anmeldung die Erfindung so hinreichend offenbare, daß sie ausgeführt werden könne.

1.2 "Wesentliche" Merkmale

In **T 172/95** bezweifelte der Beschwerdeführer/Einsprechende die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs, da die europäische Nachanmeldung für das Copolymer Informationen enthalte, die im Prioritätsdokument nicht zu finden seien. Die Kammer schloß sich dem nicht an.

Hinsichtlich der Einwände in bezug auf die Fraktionierungsmethode konnte der Beschwerdeführer keinerlei Nachweis für seine Behauptung vorlegen, daß die vorhandenen Abweichungen dazu führten, daß im Prioritätsdokument und im Streitpatent unterschiedliche Ethylenpolymere beansprucht würden. Hingegen legte der Beschwerdeführer Gegenbeweise vor.

Zur Berechnungsmethode für zwei Parameter, die das beanspruchte Copolymer definieren, meinte die Kammer, daß die im Prioritätsdokument nicht vorhandene Passage an der Methode zur Bestimmung dieser

pean application could be said to have been added later on, ie they did form part of the disclosure of the priority document, then claims in the subsequent European application and the priority document on which they were based can be regarded as relating to the same invention within the meaning of Article 87(1) EPC. In this respect the board referred to decisions T 81/87 (OJ EPO 1990, 250), T 301/87 (OJ EPO 1990, 335) and T 73/88 (OJ EPO 1992, 557).

On the basis of these principles the board had already examined in T 296/93 whether the priority document was deficient in respect of relevant technical information necessary for reducing the claimed invention to practice by the person skilled in the art without undue burden. Equally, in recent case **T 207/94**, the board took the view that the requirements in Article 87 EPC that the same invention be claimed in the priority application and the European patent application were fulfilled if the priority application disclosed the invention claimed in the subsequent European application in an enabling manner.

1.2 "Essential" features

In **T 172/95** the appellant/opponent challenged the validity of a priority claim, arguing that for the copolymer the subsequent European application contained information not to be found in the priority document. The board did not agree with this argument.

As to the objections concerning the fractionation method, the appellant could provide no evidence whatsoever for his allegation that the differences which were present would result in different ethylene polymers being claimed in the priority document and in the patent in suit. In contrast, the respondent provided evidence of the contrary.

Regarding the calculation methods for two parameters defining the claimed copolymer the board pointed out that the passage not present in the priority document did not change anything in the actual method of

essentiels ne faisaient donc pas partie de l'exposé de l'invention. Si aucun élément essentiel (c'est-à-dire aucune caractéristique) de l'invention revendiquée dans la demande européenne postérieure ne pouvait être considéré comme ayant été ajouté plus tard, et donc s'il pouvait être estimé qu'il faisait partie de l'exposé du document de priorité, les revendications figurant dans la demande européenne postérieure et dans le document de priorité sur lequel elles se fondaient pouvaient être considérées comme se rapportant à la même invention au sens de l'article 87(1) CBE. A cet égard, la chambre s'était référée aux décisions T 81/87 (JO OEB 1990, 250), T 301/87 (JO OEB 1990, 335) et T 73/88 (JO OEB 1992, 557).

Partant de ces principes, la chambre avait déjà examiné dans l'affaire T 296/93 si le document de priorité fournissait toutes les informations techniques pertinentes nécessaires pour que l'invention revendiquée puisse être mise en oeuvre au prix d'un effort raisonnable par l'homme du métier. De même, dans la récente affaire **T 207/94**, la chambre avait estimé que les conditions requises à l'article 87 CBE, qui exige que ce soit la même invention qui soit revendiquée dans la demande de priorité et dans la demande de brevet européen, étaient remplies dès lors que la demande de priorité avait exposé l'invention revendiquée dans la demande européenne postérieure de manière à permettre l'exécution de l'invention.

1.2 Caractéristiques "essentiels"

Dans l'affaire **T 172/95**, le requérant/l'opposant avait mis en doute la validité de la revendication de priorité, au motif que la demande européenne ultérieure relative au copolymère contenait des informations qui ne figuraient pas dans le document de priorité. La chambre n'a pas été du même avis.

Le requérant, qui avait allégué que vu les différences existantes, c'étaient des polymères d'éthylène différents qui avaient été revendiqués dans le document de priorité et dans le brevet en litige, n'avait apporté aucun élément de preuve de quelque nature que ce soit à l'appui de ses objections relatives à la méthode de fractionnement. En revanche, l'intimé avait fourni la preuve du contraire.

Pour ce qui était des méthodes de calcul de deux paramètres définissant le copolymère revendiqué, la chambre avait fait observer que le passage qui ne figurait pas dans le document de priorité ne changeait

Parameter nichts ändere, sondern lediglich genau angebe, wie ein Fachmann normalerweise vorgehe. Daher ändere die Aufnahme dieser Passage in die Anmeldung in der eingereichten Fassung nichts an der Definition des Copolymers und damit im Kern auch nichts an der Lehre des Prioritätsdokuments.

Während das Copolymer im Prioritätsdokument einen oder mehrere Schmelzpunkte habe aufweisen können, sei in der europäischen Nachanmeldung ausgeschlossen worden, daß es zwei Schmelzpunkte haben könnte. Nach Auffassung der Kammer zeigte jedoch ein Vergleich der Beschreibungen der Vor- und der Nachanmeldung, daß der Zweck der Erfindung gleichbleibe. Für das gewünschte Verhältnis der Eigenschaften seien andere Merkmale als die Zahl der Schmelzpunkte entscheidend. Es gebe keinen Beweis dafür, daß die Zahl der Schmelzpunkte in technischer Hinsicht für das Erreichen des Zwecks der Erfindung wesentlich sei. Folglich sei keine Änderung der Art und des Wesens der Erfindung festzustellen, wie sie im Prioritätsdokument definiert worden seien.

V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DAS VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Grundsatz des Vertrauensschutzes

1. Einleitung

In **T 161/96** (ABI. EPA 1999, 331) wies die Kammer darauf hin, daß die Erfordernisse im Zusammenhang mit dem vom EPA zu beachtenden Grundsatz des guten Glaubens gegenüber allen am Verfahren vor dem EPA Beteiligten – Anmeldern, Patentinhabern und Einsprechenden – dieselben sind.

2. Pflicht zur Aufklärung bei leicht behebbaren Mängeln

In **G 2/97** (ABI. EPA 1999, 123) gelangte die Große Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß der Grundsatz von Treu und Glauben die Beschwerdekammern nicht dazu verpflichte, einen Beschwerdeführer auch dann darauf aufmerksam zu machen, daß eine Beschwerdegebühr noch aussteht, wenn er die

determination of these parameters, but merely specified how a person skilled in the art would normally operate. Therefore, the introduction of the above passage into the application as filed did not change anything in the definition of the copolymer, hence did not in substance modify the teaching of the priority document.

Whereas in the priority document the copolymer could have one or more melting points, in the subsequent European application the possibility of two melting points was excluded. The board found, however, that a comparison of the descriptions of the previous and the subsequent application showed that the objectives of the invention remained the same. The features which were decisive for the desired balance of properties were not the number of melting points, but other ones. There was no evidence that the number of melting points would play a technical role in the sense of being essential to achieve the invention's objectives. Accordingly, a change in the character and nature of the invention as defined in the priority document could not be identified.

V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS

A. The principle of the protection of legitimate expectations

1. General issues

The board in **T 161/96** (OJ EPO 1999, 331) pointed out that the requirements in connection with the principle of good faith to be observed by the EPO are the same vis-à-vis all parties involved in proceedings before the EPO, be they applicants, patent proprietors or opponents.

2. Obligation to draw attention to easily remediable deficiencies

In **G 2/97** (OJ EPO 1999, 123) the Enlarged Board of Appeal concluded that the principle of good faith does not impose any obligation on the boards of appeal to notify an appellant of a missing appeal fee when the notice of appeal is filed so early that the appellant could react and pay the fee in time, if there was no indication

rien au véritable mode de détermination de ces paramètres, mais précisait simplement la façon dont l'homme du métier opérait habituellement. Par conséquent, l'introduction de ce passage dans la demande telle que déposée ne changeait rien à la définition du copolymère, et, sur le fond, ne modifiait nullement l'enseignement contenu dans le document de priorité.

Alors que dans le document de priorité, le copolymère cité pouvait avoir un ou plusieurs points de fusion, la possibilité de deux points de fusion était exclue dans la demande européenne postérieure. La chambre a toutefois estimé qu'il ressortait de la comparaison entre la description de la demande antérieure et celle de la demande postérieure que les objectifs de l'invention restaient les mêmes. Les caractéristiques décisives pour l'équilibre des propriétés qui était recherché n'étaient pas le nombre de points de fusion, mais des caractéristiques différentes. Il n'était pas prouvé que le nombre de points de fusion jouait un rôle du point de vue technique en ce sens qu'il était essentiel pour atteindre les objectifs de l'invention. Par conséquent, il ne pouvait être conclu à un changement du caractère et de la nature de l'invention par rapport à l'invention qui avait été définie dans le document de priorité.

V. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE

A. Le principe de la protection de la confiance légitime

1. Généralités

Dans la décision **T 161/96** (JO OEB 1999, 331), la chambre a souligné que les conditions relatives à la protection de la confiance légitime, qui doivent être observées par l'OEB, sont les mêmes pour toutes les parties à la procédure devant l'OEB, qu'il s'agisse des demandeurs, des titulaires de brevets ou des opposants.

2. Obligation d'avertir le demandeur d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié

Dans la décision **G 2/97** (JO OEB 1999, 123), la Grande Chambre de recours a conclu que le principe de la bonne foi n'oblige pas les chambres de recours à notifier à un requérant le défaut de paiement de la taxe de recours, lorsque l'acte de recours a été déposé suffisamment tôt, de sorte que le requérant pourrait réagir

Beschwerde so frühzeitig eingereicht habe, daß er die Gebühr noch rechtzeitig entrichten könnte, und weder der Beschwerdeschrift noch irgendeinem anderen auf die Beschwerde bezüglichen Dokument zu entnehmen sei, daß er die Frist für die Entrichtung der Gebühr ohne eine solche Mitteilung versehentlich versäumen würde.

Der Beschwerdeführer machte geltend, daß ihn die Geschäftsstelle der Beschwerdekammern in der Mitteilung über den Eingang der Beschwerde hätte darauf hinweisen müssen, daß die Beschwerdegebühr noch ausstehe. Auf der Grundlage der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern hielt die Große Beschwerdekammer die Annahme für nicht gerechtfertigt, daß der Vertrauensschutz eine Kammer dazu verpflichte, einen Beteiligten warnend auf Mängel innerhalb seines eigenen Zuständigkeitsbereichs hinzuweisen. Der Beschwerdeführer könne seine Verantwortung für die Erfüllung der Voraussetzungen für eine zulässige Beschwerde nicht auf die Beschwerdekammer abwälzen. Die Benutzer des europäischen Patentsystems dürften nicht darauf vertrauen, daß die Beschwerdekammer sie stets warnend auf Mängel in der Erfüllung ihrer Pflichten hinweise. Ginge der Vertrauensschutz so weit, dann hieße das in der Praxis, daß die Beschwerdekammern den Verfahrensbeteiligten systematisch die Verantwortung abnehmen müßten, wofür es weder im EPÜ noch in den allgemeinen Rechtsgrundsätzen eine Grundlage gebe.

Ferner machte der Beschwerdeführer noch geltend, daß die Mitteilung der Geschäftsstelle an sich mißverständlich gewesen sei, weil ihr nicht zu entnehmen gewesen sei, ob die Beschwerde als zulässig gelte oder nicht, und sie als Bestätigung dafür hätte ausgelegt werden können, daß eine rechtskräftige Beschwerde vorliege. Die Große Beschwerdekammer räumte diesbezüglich ein, daß einem Beteiligten, dem Vertrauensschutz zugebilligt wurde, aus einem objektiv mißverständlichen Bescheid des EPA kein Nachteil entstehen dürfe und daß dies auch bei Serviceleistungen des Amtes gelte. Allerdings stellte die Große Beschwerdekammer im vorliegenden Fall fest, daß es sich bei der übersandten Mitteilung um eine vorgedruckte Standardmitteilung gehandelt habe, nämlich nur um ein Verwaltungsschreiben, mit dem den Beteiligten das Aktenzeichen des Beschwerdeverfahrens mitgeteilt

– either in the notice of appeal or in any other document filed in relation to the appeal – from which it could be inferred that the appellant would, without such notification, inadvertently miss the time limit for payment of the appeal fee.

The appellant argued that in the notice sent to confirm receipt of the notice of appeal the registry of the boards of appeal should have drawn its attention to the fact that the appeal fee had not been paid. The Enlarged Board, on the basis of the established case law of the boards of appeal, saw no justification for the suggestion that the principle of good faith imposes on a board an obligation to warn a party of deficiencies within the area of the party's own responsibility. The appellant's responsibility for fulfilling the conditions of an admissible appeal cannot be devolved to the board of appeal. There can be no legitimate expectation on the part of users of the European patent system that a board of appeal will issue warnings with respect to deficiencies in meeting such responsibilities. To take the principle of good faith that far would imply, in practice, that the boards of appeal would have to systematically assume the responsibilities of the parties to proceedings before them, a proposition for which there is no legal justification in the EPC or in general principles of law.

Moreover, as a second line of argument, the appellant further alleged that the registry's notice was in itself misleading because it did not indicate whether or not the appeal was considered admissible and could be construed as acknowledging that a valid appeal had been filed. The Enlarged Board agreed in this respect that where a legitimate expectation was held to exist, the party must not suffer a disadvantage as a result of an objectively misleading communication from the EPO, which likewise applied to courtesy services provided by the EPO. Nevertheless the Enlarged Board observed in the present case that the notice sent was a standard form, nothing more than an administrative notice to inform the parties of the reference number of the appeal proceedings. It had no legal consequences; it was not a "communication" within the meaning, eg, of Article 110(2) EPC. Such a

et payer la taxe dans les délais, s'il n'existe aucune indication – ni dans l'acte de recours, ni dans tout autre document déposé dans le cadre du recours – permettant de déduire que le requérant risquerait, faute d'une telle notification, de laisser passer par inadvertance le délai de paiement de la taxe de recours.

Le requérant a argumenté que dans l'accusé de réception du recours, le greffe des chambres de recours aurait dû attirer son attention sur le défaut de paiement de la taxe de recours. Se basant sur la jurisprudence constante des chambres de recours, la Grande Chambre de recours a jugé que rien ne permettait de dire que le principe de la bonne foi obligeait une chambre à prévenir une partie des irrégularités qui relèvent de la responsabilité de cette partie. La responsabilité qui incombe au requérant de remplir les conditions relatives à la recevabilité d'un recours ne saurait être rejetée sur la chambre de recours. En effet, les utilisateurs du système du brevet européen ne peuvent légitimement attendre d'une chambre de recours qu'elle leur signale des irrégularités qui relèvent d'une telle responsabilité. Aller si loin dans l'application du principe de la bonne foi signifierait en pratique que les chambres de recours seraient tenues d'assumer systématiquement les responsabilités des parties aux procédures devant elles, ce qui ne trouve aucun fondement juridique ni dans la CBE, ni dans les principes généraux du droit.

En outre, le requérant a affirmé dans une deuxième branche d'argumentation qu'il avait été induit en erreur par la communication du greffe des chambres de recours, puisque celle-ci n'indiquait pas si le recours était recevable ou pas, et pouvait être interprétée comme confirmant qu'un recours avait été valablement formé. En la matière, la Grande Chambre de recours a estimé qu'une partie ne doit pas être lésée à la suite d'une méprise de sa part, due à une notification de l'OEB que l'on peut objectivement considérer comme étant de nature à induire en erreur, ce qui s'applique également aux services fournis par l'OEB de sa propre initiative. La Grande Chambre de recours a cependant fait observer qu'en l'espèce, la communication qui avait été envoyée était en fait un formulaire standard, qui n'était autre qu'une communication administrative informant les parties du numéro

wird. Sie habe keine rechtliche Wirkung und sei keine "Mitteilung" etwa im Sinne des Artikels 110 (2) EPÜ. Eine solche Mitteilung könne nicht als irreführend angesehen werden.

Im Verfahren **T 161/96** (ABI. EPA 1999, 331) kam die Kammer zu dem Schluß, daß das EPA im vorliegenden Fall aufgrund der ratio decidendi der Sache T 690/93 nicht verpflichtet gewesen sei, den Einsprechenden darauf hinzuweisen, daß ein Rechtsverlust drohe, weil 40 % der Einspruchsgebühr noch ausstanden, was allein auf einen Fehler im Verantwortungsbereich des Einsprechenden zurückzuführen war. Selbst bei Anwendung der im Verfahren J 13/90 (ABI. EPA 1994, 456) dargelegten Grundsätze sei eine solche Verpflichtung nur dann gegeben, wenn a) der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung vom Kassen- und Rechnungswesen innerhalb der Einspruchsfrist einen Zahlungsbeleg erhalte, aus dem der Zahlungsrückstand hervorgehe, b) die eigenständige Nachzahlung des entsprechenden Betrags durch den Einsprechenden innerhalb der Einspruchsfrist objektiv ausgeschlossen werden könne und c) der Einsprechende den Fehlbetrag noch innerhalb der Einspruchsfrist zahlen könne.

Der Fall **J 7/97** betraf die Einreichung einer europäischen Patentanmeldung mittels Telefax beim Europäischen Patentamt. Dabei fehlte aber eine Seite der Beschreibung, während eine andere Seite doppelt übermittelt wurde.

Der Beschwerdeführer berief sich auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes, der im Verhältnis zwischen dem EPA und seinen Benutzern gelte. Aus diesem Grundsatz ergebe sich eine Pflicht des Amtes, die Benutzer des EPÜ auf offensichtliche leicht behebbare Mängel einer Verfahrenshandlung aufmerksam zu machen, wenn deren fristgerechte Beseitigung noch erwartet werden kann.

Nach Auffassung der Beschwerdekammer könne jedoch das Fehlen einer einzelnen Seite in einer umfangreichen Beschreibung, zumindest unter den Gegebenheiten des vorliegenden Falls, nicht als offensichtlicher Mangel im Sinne der Rechtsprechung angesehen werden. Die Anmelder hätten nach Treu und Glauben nicht erwarten können, daß das Amt die Anmeldungsunterlagen derart kurzfristig, d. h. noch am Tag des Eingangs der Unterlagen, auf Vollständigkeit überprüfe. Eine solche Pflicht ergebe sich auch nicht aus

notice could not be considered to give rise to any misunderstanding.

In **T 161/96**, (OJ EPO 1999, 331) the board came to the conclusion that in the case before it, following the ratio decidendi of T 690/93, there was no basis for assuming an obligation on the part of the EPO to warn the opponent of an impending loss of rights relating to an underpayment of the opposition fee of 40%, which was solely due to a deficiency within the area of responsibility of the opponent. Even if the principles expounded in J 13/90 (OJ EPO 1994, 456) were applied, the requirements for the very existence of such an obligation would imply that (i) the formalities officer of the opposition division had received a payment sheet, indicating said underpayment, from the cash and accounts department within the opposition period, (ii) the payment of the amount lacking by the opponent on his own initiative before the end of the opposition period had objectively to be excluded, and (iii) the opponent could still have paid the amount lacking within the opposition period.

J 7/97 concerned a European patent application filed with the EPO by fax. One page of the description was missing, however, whilst another was transmitted twice.

The appellant cited the principle of the protection of legitimate expectations which applied in dealings between the EPO and its users. This meant the EPO had to draw users' attention to easily remediable deficiencies if the procedural step could still be corrected in time.

The board however took the view that a single page missing from a lengthy description was not an "obvious error" under the case law, at least in the circumstances of this particular case. The applicant could not in good faith expect the Office to check application documents for completeness on the very day it received them. Nor could any such obligation be inferred from the President's decision on fax transmissions (OJ EPO 1992, 299). Article 3 of that decision required the filing office to notify the sender as soon as possible

du dossier attribué à la procédure de recours. Elle n'avait aucune conséquence juridique, et n'était pas une "notification" au sens, par exemple, de l'article 110(2) CBE. Une telle communication ne saurait être considérée comme prêtant à malentendu.

Dans la décision **T 161/96**, (JO OEB 1999, 331) la chambre est arrivée à la conclusion qu'en l'espèce, sur la base de la ratio decidendi de T 690/93, l'OEB n'était pas tenu de prévenir l'opposant de la perte imminente de droits qui résultait du non-paiement d'un montant représentant 40% de la taxe d'opposition, ce qui était uniquement dû à une irrégularité relevant de la responsabilité de l'opposant. Même si les principes posés dans l'affaire J 13/90 (JO OEB 1994, 456) étaient appliqués, l'existence même d'une telle obligation impliquerait (i) que l'agent des formalités de la division d'opposition ait reçu durant le délai d'opposition un bulletin de paiement du service Trésorerie et comptabilité indiquant que la taxe n'a pas été payée dans son intégralité ; (ii) qu'il soit objectivement exclu que l'opposant acquitte de sa propre initiative le reliquat avant la fin du délai d'opposition ; et (iii) que l'opposant soit encore en mesure d'acquitter le reliquat dans le délai d'opposition.

L'affaire **J 7/97** concernait le dépôt, par télécopie, d'une demande de brevet européen auprès de l'Office européen des brevets. Une page de la description était manquante alors qu'une autre page avait été transmise deux fois.

Le requérant a invoqué le principe de la protection de la confiance légitime qui régit les relations entre l'OEB et ses utilisateurs. En vertu de ce principe, l'Office est tenu d'attirer l'attention des utilisateurs de l'OEB sur des irrégularités procédurales manifestes et auxquelles il peut être facilement remédié lorsque l'on peut s'attendre à ce qu'une correction puisse encore y être apportée dans les délais.

La chambre de recours a cependant estimé que, du moins dans les conditions de l'espèce, l'absence d'une seule page d'une description volumineuse ne peut être considérée comme une irrégularité manifeste au sens de la jurisprudence. Le demandeur ne pouvait légitimement s'attendre à ce que l'Office vérifie l'exhaustivité des documents de la demande dans un délai tellement court, c'est-à-dire le jour même du dépôt des documents. Une telle obligation ne découle pas non plus de la décision du Président relative au dépôt par

dem Beschluß des Präsidenten bezüglich Telefax-Übermittlungen (ABI. EPA 1992, 299). Nach dessen Artikel 3 hat die Annahmestelle den Absender unverzüglich zu benachrichtigen, falls die durch Telefax übermittelten Unterlagen "unleserlich oder unvollständig übermittelt worden" sind. Der zweite Fall beziehe sich offensichtlich nicht auf die Vollständigkeit der Unterlagen, sondern auf die Vollständigkeit der Übermittlung. Zu benachrichtigen sei der Absender dann, wenn die Übermittlung z. B. durch vorzeitige Unterbrechung der Verbindung fehlschlägt. Im vorliegenden Fall sei die Übermittlung jedoch ohne Störung erfolgt und alle übermittelten Seiten seien lesbar eingetroffen, was der Bedienstete der Annahmestelle auf Anfrage auch bestätigt habe. Eine weitergehende Pflicht für die Annahmestelle lasse sich aus der genannten Bestimmung nicht ableiten.

Die Kammer kam zu Schluß, daß damit die fehlende Seite nicht Teil der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gewesen sei.

B. Rechtliches Gehör

1. Einleitung

In **T 685/98** (ABI. EPA 1999, 346) war die Kammer der Auffassung, der Halbsatz "Unterläßt es der Anmelder, auf eine Aufforderung nach Absatz ... 2 rechtzeitig zu antworten" in Artikel 96 (3) EPÜ müsse unter Berücksichtigung des Zwecks der Aufforderung nach Artikel 96 (2) EPÜ und Regel 51 (2) EPÜ ausgelegt werden, nämlich dem Anmelder Gelegenheit zur Ausübung seines Rechts auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 (1) EPÜ zu geben. Somit sei ein Schreiben des Anmelders, mit dem er dieses Recht weder ausübe noch darauf verzichte, keine Erwiderung im Sinne des Artikels 96 (3) EPÜ.

Im vorliegenden Fall war die Prüfungsabteilung der Auffassung, der Anmelder habe mit einem einfachen, postwendend gestellten prozessualen Antrag in irgendeiner Weise sein Recht verwirkt, sich in der verbleibenden Zeit der viermonatigen Antwortfrist zu äußern. Dies würde bedeuten, daß jegliches vom Anmelder nach Erhalt des Bescheids nach Regel 51 (2) EPÜ gesandte Schreiben als definitive Antwort anzusehen wäre, selbst wenn die Antwortfrist noch lief. Bei richtiger Auslegung des Schreibens des Anmelders zeige sich jedoch, daß dieser sein Recht, sich nach Artikel 113 (1) EPÜ zu den sachlichen Fragen zu äußern, weder ausgeübt noch darauf verzichtet habe. Da die Erwiderungsfrist noch nicht

"Where a document transmitted ... is illegible or incomplete". However, the latter adjective clearly referred to the transmission rather than the actual document. The Office did have to notify the sender if transmission failed, eg because the line was cut off. In the present case, however, transmission had been problem-free, and – as the filing office employee had confirmed – all pages transmitted had arrived in legible form. No further-reaching obligation on the part of the filing office was inferable from the provision in question.

The board therefore ruled that the missing page was not part of the application as filed.

B. Right to be heard

1. Introduction

In **T 685/98** (OJ EPO 1999, 346), in the board's judgment, the phrase "fails to reply in due time to any invitation under ... paragraph 2" in Article 96(3) EPC has to be construed in the light of the purpose of the invitation pursuant to Article 96(2) EPC and Rule 51(2) EPC, which is to afford the applicant an opportunity to exercise his right to present comments in accordance with Article 113(1) EPC. Hence a letter from the applicant which neither exercises nor waives that right is not a reply for the purposes of Article 96(3) EPC.

In the present case, the examining division believed that the applicant, by making a simple procedural request by return of post, had somehow forfeited his right to present comments during the remainder of the four-month term set for reply. Such a view would seem to imply that any letter the applicant sent after receipt of the Rule 51(2) EPC communication was to be treated as his definitive reply even if the time limit set for reply had not expired. However, on a proper interpretation of the letter of the applicant, he had neither exercised nor waived his right under Article 113(1) EPC to present comments on the substantive issues. Nor, as the time set for reply had not expired, could he have forfeited this

des moyens techniques de communication (JO OEB 1992, 299), dont l'article 3 dispose que le bureau de réception informe l'expéditeur à bref délai lorsque le document se révèle présenter des défauts de lisibilité ou n'être pas complet. Ce dernier point vise manifestement non pas l'exhaustivité des pièces, mais celle de la communication. L'expéditeur devrait être informé lorsque la transmission n'a pas abouti, par exemple en raison d'une interruption prématurée de la liaison. En l'espèce, la transmission n'avait pas été perturbée et les pages transmises étaient lisibles, ce que l'agent du bureau de réception avait confirmé sur demande. Aucune obligation supplémentaire à respecter par le bureau de réception ne peut être déduite de ladite disposition.

La chambre a conclu que la page manquante ne faisait pas partie de la demande dans la version telle que déposée initialement.

B. Droit d'être entendu

1. Introduction

Dans la décision **T 685/98** (JO OEB 1999, 346), la chambre a estimé que la formulation "si, dans un délai ... imparti, le demandeur ne défère pas aux invitations qui lui ont été adressées en vertu des paragraphes ...2" figurant à l'article 96(3) CBE, doit être interprétée à la lumière de la finalité des invitations visées à l'article 96(2) CBE et à la règle 51(2) CBE, à savoir donner au demandeur la possibilité d'exercer son droit de prendre position, conformément à l'article 113(1) CBE. Par conséquent, une lettre du demandeur par laquelle il n'exerce pas ce droit, ni n'y renonce, n'est pas une réponse au sens de l'article 96(3) CBE.

En l'espèce, la division d'examen avait retenu que le demandeur, en présentant une simple requête d'ordre procédural par retour du courrier, avait de façon ou d'autre perdu son droit de prendre position pendant le reste du délai de réponse de quatre mois. Une telle approche signifierait que toute lettre envoyée par le demandeur après réception de la notification selon la règle 51(2) CBE devrait être considérée comme une réponse définitive de sa part, même si le délai de réponse n'est pas encore expiré. Or, si l'on interprète correctement la lettre du demandeur, celui-ci n'a pas exercé son droit de prendre position sur le fond, conformément à l'article 113(1) CBE, pas plus qu'il n'y a renoncé. Le délai de

abgelaufen war, könne er dieses Recht auch nicht verwirkt haben. Somit stelle die überstürzte Zurückweisung rund zwei Monate vor Ablauf der Erwidierungsfrist einen Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ dar, weil dem Anmelder die Möglichkeit zur Stellungnahme genommen wurde (siehe auch das Kapitel "Prüfungsverfahren" S. 61).

2. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung

In **T 253/95** entschied die Kammer unter Berufung auf die Stellungnahme G 4/92, daß die Grundsätze, die anwendbar sind, wenn eine Partei der mündlichen Verhandlung fernbleibt, auch gelten, wenn die andere Partei erschienen ist: Neue Argumente dürften in der Begründung der Entscheidung nur herangezogen werden, solange sie sich nicht auf neue Tatsachen bezögen, denn sie stellten keine neuen Beweismittel oder Rechtsgründe dar und verzerrten die Sachlage nicht, sondern stützten sich auf die bereits vorgebrachten Tatsachen und Beweise. So stellte die Kammer in diesem Fall während der mündlichen Verhandlung die Frage, ob der in Anspruch 1 in der erteilten Fassung angegebene Gewichtsbereich für Kautschuk nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig sei. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) protestierte gegen dieses Vorbringen, da es zuvor im Verfahren nicht geltend gemacht worden sei. Es mußte daher bestimmt werden, in welche der Kategorien von Gründen, Tatsachen, Beweismitteln oder Argumenten der Einwand gegen die Einführung eines Gewichtsbereichs für Kautschuk fällt. Die Kammer kam zu dem Schluß, daß es sich hierbei weder um einen neuen Grund handle, da vom Einsprechenden nach Artikel 123 (2) EPÜ von Anfang an ein Einwand erhoben worden war, noch um eine neue Tatsache oder ein neues Beweismittel. Der Sachverhalt, d. h. Anspruch 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung, Anspruch 1 in der erteilten Fassung sowie die Offenbarung in der ursprünglichen Beschreibung einschließlich der Beispiele (die Grundlage für die Änderung waren offenbar die Beispiele), habe bereits zu Beginn des Einspruchsverfahrens vorgelegen. Aus diesem Grund könne der Einwand gegen die Einführung eines Gewichtsbereichs für Kautschuk allenfalls als verspätetes Argument betrachtet werden, das nach G 4/92 von einem Einsprechenden jederzeit während des Verfahrens beigebracht werden könne. Dies gelte a fortiori auch für die Kammer.

Im Verfahren **T 951/97** (ABI. EPA 1998, 440) war die Entgegenhaltung

right. Thus the precipitate refusal, while there were still some two months of the term for reply unexpired, did indeed contravene Article 113(1) EPC by depriving the applicant of an opportunity to present such comments (see also chapter "examination procedure", page 61).

2. Right to be heard in oral proceedings

In **T 253/95**, the board referred to G 4/92 and found that the principles concerning the basis of decisions in case one party was absent in oral proceedings also applied when the other party was present – new arguments could be used in the reasons for the decision as long as they did not rely on new facts, since they did not constitute new grounds or evidence and did not distort the factual framework, but were reasons based on facts and evidence already put forward. Indeed in T 253/95, during the oral proceedings, the board raised the question of the admissibility under Article 123(2) EPC of the weight range for the rubber component(s) present in claim 1 as granted. The respondent (proprietor) protested against this issue being raised as it had not been discussed earlier in the proceedings. Thus it had to be determined in which of the categories of grounds, facts, evidence and arguments the objection against the introduction of the weight range for the rubber component(s) fell. The board came to the conclusion that it was neither a new ground since an objection under Article 123(2) EPC had been raised by the opponent at the outset, nor a new fact or likewise new evidence since the facts of the issue – that is claim 1 as originally filed, claim 1 as granted and the disclosure in the original description including the examples (the basis of the amendment was allegedly to be found in the examples) – had all been present at the beginning of the opposition proceedings. Therefore, the objection to the introduction of the weight range could at most constitute a late argument, which according to G 4/92 could always be raised by an opponent and hence a fortiori by the board.

In **T 951/97** (OJ EPO 1998, 440) the examining division introduced docu-

réponse n'étant pas encore venu à expiration, il ne pouvait pas davantage avoir perdu ce droit. Dès lors, le rejet hâtif, alors qu'il restait encore environ deux mois pour répondre, enfreint les dispositions de l'article 113(1) CBE en ce qu'il a privé le demandeur de la possibilité de prendre position (voir aussi le chapitre "Procédure d'examen", page 61).

2. Le droit d'être entendu pendant la procédure orale

Se référant à la décision G 4/92, la chambre saisie de l'affaire **T 253/95** a estimé que les principes relatifs au fondement des décisions, qui sont applicables en cas de non-comparution d'une partie à la procédure orale, le sont également lorsque l'autre partie est présente, à savoir que de nouveaux arguments peuvent être retenus dans les motifs de la décision, dès lors qu'ils ne reposent pas sur des faits nouveaux, ne constituent pas de nouveaux motifs ou moyens de preuve et ne modifient pas le cadre de fait, mais que ces motifs se fondent sur des faits et preuves ayant déjà été invoqués. En l'espèce, la chambre avait soulevé, au cours de la procédure orale, la question de la recevabilité, au regard de l'article 123(2) CBE, du domaine de poids spécifié pour le(s) caoutchouc(s) dans la revendication 1 du brevet tel que délivré. L'intimé/titulaire du brevet avait notamment protesté contre le fait que cette question ait été soulevée, au motif qu'elle n'avait pas été examinée auparavant au cours de la procédure. Il y avait dès lors lieu de déterminer dans laquelle des catégories de motifs, faits, preuves ou arguments entraient l'objection formulée à l'encontre de l'introduction du domaine de poids pour le(s) caoutchouc(s). La chambre a conclu qu'il ne s'agissait ni d'un nouveau motif, puisque l'opposant avait dès le début soulevé une objection sur le fondement de l'article 123(2) CBE, ni d'un nouveau fait ou moyen de preuve, puisque les faits de la cause, à savoir la revendication 1 telle que déposée, la revendication 1 du brevet tel que délivré et l'exposé de l'invention dans la description initiale, y compris les exemples (dont il était allégué qu'ils constituaient la base de la notification) étaient tous dans le débat dès le début de la procédure d'opposition. Par conséquent, l'objection formulée à l'encontre de l'introduction du domaine de poids constituait tout au plus un argument tardif, qui, selon l'avis G 4/92, peut être invoqué à tout moment par un opposant et a fortiori par la chambre.

Dans l'affaire **T 951/97** (JO OEB 1998, 440), la division d'examen avait intro-

D4 von der Prüfungsabteilung erstmals in der mündlichen Verhandlung eingeführt worden. D4 war zwar bereits im europäischen Recherchenbericht erwähnt, aber vor der mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren und vor allem in der Mitteilung nach Regel 71a EPÜ nicht aufgegriffen worden. In der Verhandlung reichte der Beschwerdeführer nach einer halbstündigen Unterbrechung einen zweiten Hilfsantrag ein, der nach Ansicht der Prüfungsabteilung prima facie weder gewählbar noch zulässig war. Daraufhin forderte der Beschwerdeführer, daß ihm nochmals Gelegenheit zu Änderungen gegeben werde, da die Prüfungsabteilung ein neu angezogenes Dokument in das Verfahren eingeführt habe, durch das sich der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt geändert habe. Außerdem brauche er genügend Zeit, um sich zu äußern. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ zurückgewiesen.

Die Kammer befand, eine halbe Stunde sei zu kurz für eine richtige Auswertung des komplexen Textes von D4. D4 sei offensichtlich ausschlaggebend für die Feststellung der Prüfungsabteilung zur erfinderischen Tätigkeit gewesen; somit stütze sich die Entscheidung auf Beweismittel, zu denen sich der Anmelder entgegen Artikel 113 (1) EPÜ nicht hinreichend äußern können. Außerdem habe die Prüfungsabteilung entschieden, den zweiten Hilfsantrag nach Regel 71a EPÜ nicht zu berücksichtigen, da sich der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt nicht geändert habe. Die Kammer war hingegen der Auffassung, daß sich sehr wohl eine Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts im Sinne der Regel 71a (1) und (2) EPÜ ergeben habe, da die Prüfungsabteilung selbst ein neues Dokument, das relevantes neues Material verkörpere, zum ersten Mal in einer – nach der Mitteilung gemäß Regel 71a EPÜ einberufenen – mündlichen Verhandlung in das Verfahren eingeführt habe.

3. Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung und rechtliches Gehör

In **T 414/94** teilte der Beschwerdegegner (Einsprechende) mit, daß er an der geplanten mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen wolle, und beantragte, daß Änderungen an den Anträgen des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung in seiner Abwesenheit nicht zugelassen

ment D4 for the first time during oral proceedings. D4 had been mentioned in the European search report but had not been cited at any stage in the examination procedure prior to the oral proceedings; in particular, no reference had been made to it in the communication under Rule 71a EPC. After a half-hour adjournment, the appellants filed a second auxiliary request which, in the examining division's view, was prima facie not admissible and not allowable. In response to this, the appellants submitted that a further opportunity for amendment should be granted, since a newly-cited document had been introduced by the examining division, changing the subject of the proceedings. In addition, the appellants should be given sufficient time to comment on D4. At the end of the oral proceedings, the application was refused under Article 97(1) EPC.

The board found that half an hour was too short a period for an adequate analysis of the complex text of D4. It was clear that D4 was essential to the finding of the examining division in relation to inventive step; consequently, the decision was based on evidence on which the applicants did not have a sufficient opportunity to present their comments as required by Article 113(1) EPC. The examining division had also decided under Rule 71a EPC not to consider this second auxiliary request, on the ground that the subject of the proceedings had not changed. The board, however, held that the subject of the proceedings was changed within the meaning of Rule 71a(1) and (2) EPC, *inter alia* where the examining division itself introduced a new document, which was pertinent new material, into the proceedings for the first time during oral proceedings convened following a Rule 71a EPC notification.

3. Non-appearance at oral proceedings and the right to be heard

In case **T 414/94** the respondent (opponent) communicated its intention not to attend the scheduled oral proceedings, and requested that no changes of the appellant's requests should be allowed during the oral proceedings in the respondent's absence since otherwise the respon-

duit le document D4 pour la première fois au cours de la procédure orale. Ce document avait été mentionné dans le rapport de recherche européenne, mais n'avait été cité, durant la procédure d'examen, à aucun moment avant la procédure orale. Il n'avait notamment pas été mentionné dans la notification établie au titre de la règle 71bis CBE. Après une suspension de la procédure orale d'une demi-heure, le requérant déposa une deuxième requête subsidiaire que la division d'examen jugea de prime abord non recevable et non admissible. En réponse, le requérant a fait valoir qu'il devait à nouveau avoir la possibilité de présenter des modifications, étant donné que la division d'examen avait introduit un nouveau document, ce qui changeait les faits de la cause. En outre, il devait avoir suffisamment de temps pour prendre position sur le document D4. A l'issue de la procédure orale, la demande a été rejetée sur le fondement de l'article 97(1) CBE.

La chambre a considéré qu'une pause d'une demi-heure était trop brève pour permettre une analyse adéquate du contenu complexe de D4. Or, il était clair que le document avait joué un rôle essentiel dans la conclusion à laquelle était parvenue la division d'examen à propos de l'activité inventive. En conséquence, la décision était fondée sur des preuves au sujet desquelles les demandeurs n'avaient pas été suffisamment en mesure de prendre position, comme le requiert l'article 113(1) CBE. De plus, dans sa décision, la division d'examen avait décidé de ne pas prendre en considération cette deuxième requête subsidiaire, en application de la règle 71bis CBE, au motif que les faits de la cause n'avaient pas changé. La chambre a toutefois jugé qu'un changement dans les faits de la cause était intervenu, conformément à la règle 71bis (1) et (2) CBE, vu notamment que la division d'examen avait elle-même introduit dans la procédure un nouveau document qui constituait un nouvel élément pertinent, et ce pour la première fois au cours de la procédure orale convoquée suite à la notification émise selon la règle 71 bis CBE.

3. Non-comparution à la procédure orale et droit d'être entendu

Dans l'affaire **T 414/94** l'intimé (opposant) avait fait part de son intention de ne pas assister à la procédure orale prévue et avait demandé qu'en l'absence de l'intimé, les requêtes du requérant ne soient pas modifiées au cours de la procédure orale, puisque l'intimé n'aurait sinon aucune possi-

werden sollten, da er sonst keine Möglichkeit hätte, sich zu den geänderten Anträgen zu äußern.

Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß es ein generelles Verbot zur Änderung von Anträgen in Abwesenheit eines Beteiligten von der mündlichen Verhandlung – wie es vom Beschwerdeführer beantragt worden sei – nicht gebe. Ein nicht erschiebener Beteiligter müsse mit Reaktionen der Gegenseite im rechtlichen und faktischen Rahmen des vor der mündlichen Verhandlung dargelegten Sachverhalts sowie damit rechnen, daß unter Berücksichtigung oder auf der Grundlage dieser Reaktionen Entscheidungen getroffen werden.

Die Große Beschwerdekammer habe in ihrer Stellungnahme G 4/92 (ABI. EPA 1994, 149) lediglich ausgeschlossen, daß aufgrund einer überraschenden Entwicklung der Dinge in der mündlichen Verhandlung, durch die sich der rechtliche und faktische Rahmen des Falls unversehens ändert, Entscheidungen zuungunsten des ferngebliebenen Beteiligten getroffen werden.

4. Artikel 113 (2) EPÜ

In **T 237/96** hätte die Prüfungsabteilung mit ihrer Entscheidung, ein Patent zu gewähren oder die Anmeldung zurückzuweisen, mit Sicherheit gegen Artikel 113 (2) EPÜ verstoßen, wenn dies auf der Grundlage der in ihrer Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ genannten Fassung der Anmeldeunterlagen erfolgt wäre, die der Anmelder nicht länger billigte. Artikel 113 (2) EPÜ ist allerdings nicht so zu verstehen, daß die Prüfungsabteilung jeder vom Anmelder vorgeschlagenen Änderung zustimmen muß, nur um sicherzustellen, daß eine von diesem gebilligte Fassung vorliegt. Wenn, wie im vorliegenden Fall, nach Mitteilung der Fassung nach Regel 51 (4) EPÜ vom Anmelder Änderungen vorgeschlagen werden, die die Prüfungsabteilung aus gutem Grund kraft Regel 86 (3) EPÜ ablehnt, und der Anmelder daraufhin keine andere Fassung der Anmeldeunterlagen billigt, ist es ständige, von der einschlägigen Rechtsprechung bestätigte Praxis des EPA, die Anmeldung mit der Begründung zurückzuweisen, daß keine vom Anmelder nach Artikel 113 (2) EPÜ gebilligte Fassung existiert, auf deren Grundlage das Patent erteilt werden kann.

In **T 425/97** unterschied sich die Fassung des Einzelanspruchs, die der schriftlichen Entscheidung der Einspruchsabteilung beigelegt war, in vielen wesentlichen Anspruchsmerk-

dent would not have an opportunity to comment on any such changed requests.

The board concluded that there is no general prohibition on amending requests during a party's absence from oral proceedings, as requested by the respondent. An absent party must expect reactions by the opposing party within the legal and factual framework of the case established prior to oral proceedings, and the possibility of decisions taking account of, and being based on, such reactions.

What had been excluded by the Enlarged Board of Appeal in G 4/92 (OJ EPO 1994, 149) was the possibility of taking decisions against the absent party on the basis of a surprising course of events at the oral proceedings, which changed the legal and factual framework of the case in an unforeseeable way.

4. Article 113(2) EPC

In **T 237/96** the examining division would certainly have offended against Article 113(2), EPC had it decided to grant a patent or to refuse the application on the basis of the application documents indicated in its communication pursuant to Rule 51(4) EPC, to which the appellant no longer agreed. Article 113(2) EPC could not, however, be interpreted to mean that the examining division was bound to accept any amendment which the applicant might propose, only to ensure that there was a version approved by him. In circumstances in which, as in the case in question, amendments proposed by the applicant after the Rule 51(4) EPC communication were with good reason not allowed by the examining division by virtue of Rule 86(3) and the applicant did not give its agreement to any other version of the application documents, the established practice of the EPO, sanctioned by consistent case law, was to refuse the application on the ground that there was no version approved by the applicant within the meaning of Article 113(2) EPC on which a patent could be granted.

In **T 425/97** the text of the single claim attached to the written decision of the opposition division was different from the text apparently held as patentable at the oral proceedings, in

bilité de formuler des observations sur les requêtes ainsi modifiées.

La chambre a conclu qu'il n'existe aucune interdiction générale de modifier des requêtes en l'absence d'une partie lors de la procédure orale, comme l'avait demandé l'intimé. Une partie absente doit s'attendre à des réactions de la partie adverse dans le cadre de droit et de fait de l'affaire établi avant la tenue de la procédure orale, ainsi qu'à la possibilité que des décisions puissent être prises compte tenu et sur la base de ces réactions.

Ce qui avait été exclu par la Grande Chambre de recours dans la décision G 4/92 (JO OEB 1994, 149), c'était la possibilité que des décisions puissent être prises au détriment de la partie absente sur la base d'un déroulement surprenant de la procédure orale ayant changé de manière imprévisible le cadre de droit et de fait de l'affaire.

4. Article 113(2) CBE

Dans l'affaire **T 237/96**, la division d'examen aurait certainement contrevenu aux dispositions de l'article 113(2) CBE, si elle avait décidé de délivrer un brevet ou de rejeter la demande sur la base des pièces de la demande mentionnées dans la notification selon la règle 51(4) CBE et sur lesquelles le requérant n'était plus d'accord. Toutefois, l'article 113(2) CBE ne saurait être interprété comme signifiant que la division d'examen est tenue d'accepter toute modification susceptible d'être proposée par le demandeur, dans le seul but de garantir qu'une version a été approuvée par celui-ci. Lorsque, comme en l'espèce, c'est à juste titre que la division d'examen n'admet pas, en application de la règle 86(3) CBE, des modifications proposées par le demandeur après la notification selon la règle 51(4) CBE, et que le demandeur ne donne son accord sur aucune autre version des pièces de la demande, il est de jurisprudence constante que l'OEB rejette la demande, au motif que le demandeur n'a accepté aucun texte, au sens de l'article 113(2) CBE, sur la base duquel un brevet pourrait être délivré.

Dans l'affaire **T 425/97**, le texte de la seule revendication jointe à la décision écrite de la division d'opposition différait, quant à plusieurs caractéristiques essentielles, du texte qui avait

malen von der Fassung, die in der mündlichen Verhandlung als patentfähig galt. Aus dem Originalprotokoll der mündlichen Verhandlung, aus der geschichtlichen Entwicklung des Falls sowie aus den weiteren Umständen zog die Kammer daraufhin die Schlußfolgerung, daß die Einspruchsabteilung über das streitige Patent anhand einer Fassung entschieden hatte, die der Patentinhaber weder vorgeschlagen noch gebilligt hatte. Dies stelle eine Verletzung des Artikels 113 (2) EPÜ dar und sei daher als wesentlicher Verfahrensmangel zu werten.

In **T 552/97** vermerkte die Niederschrift der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung weder die Zurücknahme des Hauptantrags des beschwerdeführenden Patentinhabers, noch enthielt sie Anhaltspunkte für eine Umwandlung des Hilfsantrags in einen Hauptantrag. Ebenso wenig ließ sich aus dem protokollierten Verlauf der Verhandlung schließen, der Patentinhaber habe durch die Billigung der vorgeschlagenen Klarstellung des Hilfsantrags auf seinen Hauptantrag verzichtet. Die Stellungnahme des Einsprechenden bestätigte diesen Verfahrensverlauf in den wesentlichen Punkten. Angesichts dieser Sachlage war davon auszugehen, daß der Hauptantrag im Zeitpunkt der Entscheidung der Einspruchsabteilung immer noch im Verfahren war.

Die Einspruchsabteilung hatte aber den Hauptantrag nicht zurückgewiesen, sondern gar nicht über ihn entschieden, weil sie fälschlicherweise annahm, er sei nicht mehr im Verfahren. Die Kammer erinnerte daran, daß Artikel 113 (2) EPÜ vorschreibe, daß sich das Europäische Patentamt bei Entscheidungen über europäische Patentanmeldungen und Patente an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten habe. Dies sei von so grundlegender Bedeutung, daß jede – auch auf eine falsche Auslegung eines Antrags zurückzuführende – Verletzung dieses Grundsatzes prinzipiell als wesentlicher Verfahrensmangel zu werten sei (T 647/93, ABI. EPA 1995, 132). Insbesondere wenn die Anträge im Verlauf einer mündlichen Verhandlung geändert würden, sei es daher angebracht, daß das entscheidende Organ die Antragslage vor der Entscheidung klarstelle (vgl. T 666/90).

relation to many essential features of the claim. From the original minutes of oral proceedings, the history of the case and further circumstances, the board therefore concluded that the opposition division took a decision on the patent in suit on the basis of a text which was neither submitted nor agreed by the proprietor of the patent. This involved an infringement of Article 113(2) EPC and had to be considered as a substantial procedural violation.

In **T 552/97**, nothing in the minutes of the oral proceedings before the opposition division indicated that the appellant (patentee) had either withdrawn his main request or converted his auxiliary request into the main request. Nor did they suggest that he had abandoned his main request by agreeing to a proposed clarification of his auxiliary request. The opponent's comments broadly confirmed that this was indeed the position. Under these circumstances it had to be assumed that the main request was still in the proceedings at the time of the opposition division's decision.

But the opposition division had not refused the main request; rather it had taken no decision on it at all, being under the incorrect impression that it was no longer in the proceedings. The board pointed out that Article 113(2) EPC required the EPO to decide on European applications or patents in the text submitted or agreed by the applicant or proprietor. This principle was of such fundamental importance that any infringement of it – even one arising from misinterpretation of a request – constituted a substantial procedural violation (T 647/93, OJ EPO 1995, 132). EPO instances should therefore clarify the position before issuing decisions, especially if requests had been amended in oral proceedings (see T 666/90).

apparemment été jugé brevetable au cours de la procédure orale. Se fondant sur le procès-verbal initial de la procédure orale, l'historique de l'affaire et d'autres circonstances, la chambre a conclu que la division d'opposition avait pris sa décision sur le brevet en cause dans un texte qui n'avait été ni proposé, ni accepté par le titulaire du brevet. Les dispositions de l'article 113(2) CBE n'avaient donc pas été respectées, ce qui constituait un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 552/97**, le procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition ne mentionnait pas le retrait de la requête principale du requérant/titulaire du brevet, et ne contenait aucune indication concernant la transformation d'une requête subsidiaire en requête principale. Le déroulement de la procédure tel qu'il ressortait du procès-verbal ne permettait pas non plus de conclure qu'en approuvant la précision proposée dans la requête subsidiaire, le titulaire du brevet aurait renoncé à sa requête principale. La prise de position du requérant a confirmé ce déroulement de la procédure en ce qui concerne les points essentiels. Compte tenu de ces circonstances, il convenait d'admettre qu'au moment de la décision de la division d'opposition, la requête principale faisait toujours partie de la procédure.

La division d'opposition n'avait cependant pas rejeté la requête principale et elle ne s'était même pas prononcée à son sujet parce qu'elle supposait par erreur qu'elle ne faisait plus partie de la procédure. La chambre a rappelé que l'article 113(2) CBE, selon lequel l'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou le titulaire du brevet, est un principe fondamental de procédure et revêt une importance primordiale telle que toute violation de cette disposition, même si elle résulte d'une interprétation erronée d'une requête, doit en principe être considérée comme un vice substantiel de procédure (T 647/93, JO OEB 1995, 132). Il convient donc, notamment en cas de modification des requêtes dans le cadre d'une procédure orale, que l'instance chargée de la décision clarifie la situation des requêtes avant de prendre une décision (cf. T 666/90).

C. Mündliche Verhandlung**1. Antrag auf mündliche Verhandlung**

In **T 870/93** erinnerte die Kammer daran, daß jeder Beteiligte eine mündliche Verhandlung unabhängig davon beantragen könne, ob das EPA diese für zweckmäßig halte oder nicht, und dieser Antrag im Verfahren jederzeit gestellt werden könne. Ein Beteiligter habe jedoch nur dann Anspruch auf eine mündliche Verhandlung, wenn er sie auch beantrage; andernfalls habe er keine diesbezüglichen Ansprüche, und das EPA könne auch eine ihn beschwerende Entscheidung treffen, ohne eine solche Verhandlung einzuberufen. Bei korrektem Ablauf des Verfahrens sei ferner der Anspruch auf rechtliches Gehör gewährleistet.

Im vorliegenden Fall hielt die Kammer fest, daß der Beschwerdeführer lediglich mitgeteilt habe, er wolle einen weiteren Bescheid der Einspruchsabteilung abwarten, bevor er – möglicherweise – eine mündliche Verhandlung beantrage. Bestünden in einem bestimmten Fall Zweifel, ob ein Beteiligter eine mündliche Verhandlung beantragt habe, so müßte in der Praxis von dem betreffenden Beteiligten natürlich Aufschluß verlangt werden. Sofern und solange der Einsprechende jedoch keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt habe, bestehe die Gefahr, daß eine abschlägige Entscheidung ohne Anberaumung einer solchen Verhandlung ergehe, wenn dies ansonsten vertretbar sei. Um sicher zu sein, daß er zu einer mündlichen Verhandlung geladen werde, hätte der Einsprechende einen solchen Antrag frühzeitig stellen müssen. Oder er hätte, falls er nur dann eine mündliche Verhandlung beantragen wollte, wenn bestimmte Bedingungen nicht erfüllt seien, einen Hilfsantrag stellen und genau angeben müssen, unter welchen Bedingungen er diesen stellen werde.

2. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung**2.1 Mitteilung nach Artikel 11 (2) VOBK**

In **T 97/94** (ABI. EPA 1998, 467) entschied die Beschwerdekammer, daß gemäß der Entscheidung G 6/95 die Anwendung der Regel 71a (1) EPÜ durch die Beschwerdekammern zwar insofern fakultativ sei, als die Vorbereitung der mündlichen Verhandlung ganz in das Ermessen der Kammern gestellt sei; für die Beteiligten hingegen sei sie verbindlich. Wenn also eine Beschwerdekammer an die

C. Oral proceedings**1. Request for oral proceedings**

In **T 870/93** the board pointed out that any party has the right to oral proceedings on request – whether or not the EPO considers them worthwhile – and may request them at any point during the procedure. To exercise that right, however, the party does have to request such proceedings, failing which the EPO can take a decision – positive or negative – without convening any. The proper conduct of proceedings ensures inter alia the right to be heard.

In the case in point, the board found that the appellant had merely stated an intention of awaiting a new communication from the opposition division before – possibly – requesting oral proceedings. It added that in practice, if there was any doubt whether oral proceedings had been asked for, this should of course be clarified with the party concerned. However, until the opponent actually requested such proceedings he remained at risk of an adverse decision being taken without them, if such a decision was otherwise called for. To be sure of oral proceedings, the opponent should have asked for them at an early stage. Alternatively, if his intention was to request oral proceedings only if certain conditions were not fulfilled, he should have filed an auxiliary request clearly setting out those conditions.

2. Preparation and conduct of oral proceedings**2.1 Communication under Article 11(2) RPBA**

In **T 97/94** (OJ EPO 1998, 467) the board ruled that, although, according to G 6/95, Rule 71a(1) EPC is not binding on the boards of appeal in the sense that it gives them full scope in the preparation of the oral proceedings, it is however binding on the parties. Thus, if a board decides to send the parties a communication under Rule 71a(1) EPC, they are obliged to comply with it, particularly

C. Procédure orale**1. Requête tendant à recourir à la procédure orale**

La chambre, dans l'affaire **T 870/93**, a rappelé que toute partie a le droit d'obtenir sur requête une procédure orale, que l'OEB le juge utile ou non, qu'une telle requête peut être présentée à tout moment de la procédure. Le droit d'une partie à une procédure orale dépend néanmoins de la présentation d'une requête à cet effet par ladite partie, faute de quoi celle-ci n'a aucun droit à cet égard, et l'OEB peut rendre une décision, défavorable ou non, sans convoquer une telle procédure. Le déroulement correct de la procédure garantit, en outre, le droit d'être entendu.

Dans le cas d'espèce, la chambre a jugé que le requérant s'était limité à signaler son intention d'attendre une nouvelle notification de la division d'opposition avant de requérir – éventuellement – la procédure orale. La chambre a par ailleurs précisé que si, dans un cas donné, il subsiste un doute quelconque sur la question de savoir si une partie a ou non présenté une requête en procédure orale, il conviendrait bien évidemment dans la pratique de demander des éclaircissements à la partie concernée. Toutefois, aussi longtemps que l'opposant n'avait effectivement pas présenté une requête en procédure orale, le risque demeurait qu'une décision défavorable soit rendue à son encontre sans qu'une telle procédure ait eu lieu, si cette décision s'imposait par ailleurs. Pour être sûr d'être convoqué à une procédure orale, l'opposant aurait dû présenter très tôt une requête en ce sens. Ou, s'il se proposait de ne demander une procédure orale que si certaines conditions n'étaient pas remplies, il aurait dû présenter une requête subsidiaire, en précisant clairement dans quelles conditions il la présentait.

2. Préparation et déroulement de la procédure orale**2.1 Notification conformément à l'article 11(2) RPCR**

La chambre de recours, dans l'affaire **T 97/94** (JO OEB 1998, 467) a jugé que si selon la décision G 6/95 la règle 71bis(1) CBE est pour les chambres de recours facultative dans son application en ce sens qu'elle laisse à celles-ci toute latitude pour la préparation de la procédure orale, elle demeure en revanche pour les parties contraignante dans son exécution. Ainsi, lorsqu'une chambre de

Beteiligten eine Mitteilung nach Regel 71a (1) EPÜ ergehen lasse, so hätten diese ihren Inhalt zu beachten, insbesondere was die Erwidernungsfrist betrifft (Nr. 3.5.1).

2.2 Niederschrift in der mündlichen Verhandlung

In **T 528/95** behauptete der Beschwerdeführer, die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung sei nicht korrekt. Die Kammer gelangte nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit zu der Auffassung, daß die Niederschrift als korrekt anzusehen sei.

D. Fristen

1. Unterbrechung des Verfahrens – Regel 90 EPÜ

1.1 Unterbrechung des Verfahrens wegen Konkurses

In der Sache **J 26/95** (ABI. EPA 1999, ***) wurde entschieden, daß ein gegen den Anmelder eröffnetes Verfahren nach Titel 11 "Konkurs" – Kapitel 11 "Sanierung" des United States Code keine Unterbrechung des Verfahrens vor dem EPA im Sinne der Regel 90 (1) b) EPÜ bewirkt, wenn keine besonderen Umstände vorliegen.

Die Kammer wies darauf hin, daß ein Konkursverfahren nach Kapitel 11 nicht mit den Fällen vergleichbar ist, die in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern als Auslöser für eine Unterbrechung des Verfahrens anerkannt wurden, d. h. in denen die Beteiligten einem gerichtlichen Vergleichsverfahren nach französischem Recht unterworfen waren (J 7/83, ABI. EPA 1984, 211) oder nach deutschem Insolvenzrecht der Konkurs eröffnet wurde (J 9/90). Die Anwendung von Kapitel 11 des amerikanischen Konkursgesetzes hindere den Schuldner nicht daran, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen. Es sei vielmehr charakteristisch für das Verfahren nach Kapitel 11, daß der Schuldner weiterhin selbst die Geschäfte führe, auch wenn er dabei insofern bestimmten Einschränkungen unterworfen sei, als er die Interessen seiner Gläubiger wahren müsse und gegebenenfalls der Aufsicht eines Treuhänders unterstehe.

as regards the deadline for reply (reasons, point 3.5.1).

2.2 Taking of minutes

In case **T 528/95** the appellant alleged that the minutes of the oral proceedings of the opposition proceedings were incorrect. The board applied the principle of the balance of probabilities, and came to the conclusion that the minutes were to be considered as being correct.

D. Time limits

1. Interruption of proceedings – Rule 90 EPC

1.1 Interruption of proceedings because of insolvency

It was decided in **J 26/95** (OJ EPO 1999, ***) that, in the absence of specific circumstances, proceedings against an applicant under Chapter 11 "Reorganization" of Title 11 – Bankruptcy – of the United States Code did not interrupt proceedings before the EPO within the meaning of Rule 90(1)b) EPC.

The board pointed out that Chapter 11 Bankruptcy proceedings were not comparable to the cases which have been recognised in the case law of the boards of appeal as leading to interruption of proceedings, ie where parties have been placed under receivership under French law (J 7/83, OJ EPO 1984, 211) or been declared bankrupt under German bankruptcy law (J 9/90). Being placed under Chapter 11 of the US Bankruptcy Code did not mean that it was impossible for the debtor to continue the proceedings before the EPO. On the contrary, it was the very nature of proceedings under Chapter 11 that it was the debtor who continued to act for his business, even if he was subject to certain restrictions due to his obligation to preserve the interests of his creditors and due to his supervision by a trustee, if any.

recours décide d'adresser aux parties une notification au titre de la règle 71bis(1) CBE, celles-ci sont tenues d'en respecter la teneur, en particulier en ce qui concerne la date limite de réponse (point 3.5.1).

2.2 Rédaction du procès-verbal

Dans l'affaire **T 528/95**, le requérant avait prétendu que le procès-verbal de la procédure orale dans le cadre de la procédure d'opposition n'était pas correct. La chambre a apprécié les probabilités ("balance de probabilités") et en a conclu que le procès-verbal devait être considéré comme correct.

D. Délais

1. Interruption de la procédure – Règle 90 CBE

1.1 Interruption de la procédure à cause d'une faillite

Il a été décidé dans l'affaire **J 26/95** (JO OEB 1999, ***) qu'en l'absence de circonstances particulières, une action engagée contre un demandeur suivant le chapitre 11 "Réorganisation" du titre 11 – Faillite – de la codification américaine (US Code), n'interrompait pas la procédure devant l'OEB au sens de la règle 90(1)b) CBE.

La chambre a fait observer que la procédure de faillite prévue au chapitre 11 n'était pas comparable aux affaires qui ont été considérées par la jurisprudence des chambres de recours comme conduisant à une interruption de la procédure, c'est-à-dire lorsque des parties ont été mises en état de règlement judiciaire en application du droit français (J 7/83, JO OEB 1984, 211) ou ont été déclarées en état de faillite conformément à la loi allemande sur les faillites (J 9/90). Qu'une action soit introduite conformément au chapitre 11 de l'US Code, consacré aux faillites, ne signifie pas qu'il est impossible pour le débiteur de poursuivre la procédure devant l'OEB. Tout au contraire, la procédure prévue au chapitre 11 suppose de par sa nature même que c'est le débiteur qui continue de s'occuper de ses activités professionnelles, même s'il est sous le coup de certaines restrictions liées d'une part à l'obligation qui lui est faite de préserver les intérêts de ses créanciers et, d'autre part, au fait qu'il est contrôlé, le cas échéant, par un syndic de faillite.

E. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

1. Ausschluß von Fristen nach Artikel 122 (5) EPÜ

Die Vorschriften über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gelten nicht für die in Artikel 122 (5) EPÜ genannten Fristen.

In **T 227/97** (ABI. EPA 1999, 495) befand die Kammer, daß eine Frist durch Artikel 122 (5) EPÜ ausdrücklich ausgenommen sein müsse. Es könne nicht unterstellt werden, daß die Absicht bestanden habe, die Frist nach Regel 28 (2) EPÜ von der Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ auszunehmen. Der Schutz der Öffentlichkeit werde durch Artikel 122 (6) EPÜ gewährleistet. Die in der Ausführungsordnung verankerten Fristen seien generell der Wiedereinsetzung zugänglich, wenn ihre Versäumung einen Rechtsverlust nach sich ziehe.

Die Kammer vertrat ferner die Auffassung, daß gemäß Artikel 48 (2) a) PCT ein Euro-PCT-Anmelder, der eine bestimmte Verfahrenshandlung nicht innerhalb der im PCT vorgeschriebenen Frist vorgenommen habe, die maßgeblichen Bestimmungen des EPÜ zur Wiedereinsetzung (Artikel 122 EPÜ) immer dann geltend machen könne, wenn sie auch dem europäischen Direktanmelder, der die entsprechende Frist versäumt habe, zu Gebote stehe. Sie gelangte zu dem Schluß, daß die Bestimmungen des Artikels 122 EPÜ auf die in Regel 28 (2) a) EPÜ festgesetzte Frist und die entsprechende Frist in Regel 13^{bis}.4 PCT Anwendung findet.

2. Anwendbarkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 (1) EPÜ

In **J 21/96** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die zeitliche Grenze für die Einreichung einer Teilanmeldung (Regel 25 (1) EPÜ) keine Frist im Sinne des Artikels 122 (1) EPÜ sei. Sie markiere lediglich einen Zeitpunkt im Erteilungsverfahren, nach dem eine Teilanmeldung nicht mehr eingereicht werden könne. Diesen Zeitpunkt bestimme der Anmelder mit seiner Einverständniserklärung nach Regel 51 (4) EPÜ. Da es demnach keine Frist einzuhalten gelte, sei auch eine Wiedereinsetzung nicht möglich.

E. Re-establishment of rights

1. Time limits excluded from re-establishment under Article 122(5) EPC

The provisions relating to restitutio in integrum do not apply to the time limits referred to in Article 122(5) EPC.

In **T 227/97** (OJ EPO 1999, 495) the board noted that a time limit might only be specifically excluded by Article 122(5) EPC. The board noted that there could be no presumption of any intention to exclude the time limit of Rule 28(2) EPC from restitutio in integrum under Article 122 EPC. The protection of the public was safeguarded by the provisions of Article 122(6) EPC. The board made clear that the time limits in the rules of the Implementing Regulations were generally open to restitutio in integrum if failure to observe them led to a loss of rights.

The board also held that under Article 48(2)(a) PCT a Euro-PCT applicant who had not carried out a certain procedural act within the time limit prescribed in the PCT might take advantage of the relevant provisions of the EPC concerning re-establishment of rights (Article 122 EPC) in all cases where the direct European applicant too might invoke them if he failed to observe the relevant time limit. The board came to the conclusion that the provisions of Article 122 EPC were applicable to the time limit set by Rule 28(2)(a) EPC and the equivalent time limit set by PCT Rule 13^{bis}.4.

2. Applicability of re-establishment of rights under Article 122(1) EPC

In **J 21/96** the board held that the time restriction for filing a divisional application (Rule 25(1) EPC) is not a time limit within the meaning of Article 122(1) EPC. It merely identifies a point in the grant procedure after which a divisional application may no longer be filed. This point is decided upon by the applicant when he gives his approval pursuant to Rule 51(4) EPC. Therefore, in the absence of a time limit to be observed, re-establishment of rights is not possible.

E. Restitutio in integrum

1. Délais exclus de la restitutio in integrum en vertu de l'article 122(5) CBE

Les dispositions relatives à la restitutio in integrum ne s'appliquent pas aux délais visés à l'article 122(5) CBE.

Dans l'affaire **T 227/97** (JO OEB 1999, 495), la chambre a relevé qu'un délai devait être expressément exclu par l'article 122(5) CBE. Selon elle, on ne saurait considérer que le législateur avait eu l'intention d'exclure le délai prévu à la règle 28(2) CBE de la restitutio in integrum selon l'article 122 CBE. La protection du public est quant à elle garantie par les dispositions de l'article 122(6) CBE. La chambre a bien précisé que la restitutio in integrum était applicable d'une manière générale aux délais prévus dans le règlement d'exécution, lorsque leur inobservation entraîne une perte de droits.

Elle a également estimé que conformément à l'article 48(2)a) PCT, un déposant euro-PCT qui n'a pas accompli un acte de procédure donné dans le délai prévu par le PCT peut se prévaloir des dispositions pertinentes de la CBE relatives à la restitutio in integrum (article 122 CBE) dans tous les cas où un déposant d'une demande européenne directe qui n'a pas observé le délai applicable peut lui aussi les invoquer. La chambre a donc conclu que les dispositions de l'article 122 CBE sont applicables au délai prévu à la règle 28(2)a) CBE et au délai correspondant prévu à la règle 13^{bis}.4 PCT.

2. Applicabilité de la restitutio in integrum en vertu de l'article 122(1) CBE

Dans l'affaire **J 21/96**, la chambre a estimé que la période pendant laquelle une demande divisionnaire peut être déposée (règle 25(1) CBE) ne constitue pas un délai au sens de l'article 122(1) CBE. Elle ne fait que déterminer le moment, dans la procédure d'examen, à partir duquel il n'est plus possible de déposer une demande divisionnaire. Le demandeur décide lui-même de ce moment en donnant son accord conformément à la règle 51(4) CBE. Aussi, en l'absence de délai à observer, la restitutio in integrum n'est-elle pas possible.

3. Das Erfordernis der Beachtung "aller gebotenen Sorgfalt"

3.1 Allgemeine Bedingungen im Zusammenhang mit dem Sorgfaltsgebot

Mehrere Beschwerdekammern prüfen, unter welchen Bedingungen "alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt" beachtet ist.

In **T 686/97** erkannte die Kammer an, daß die besondere Zuständigkeit der rein administrativen Abteilung, insbesondere die Beschränkung ihrer Funktion auf eine keinesfalls interpretierende Anwendung der einschlägigen Regelungen und Fristen, nach wie vor der einzig gangbare Weg sei und deshalb in der Regel als gut funktionierendes System gelten könne.

Die Kammer stellte jedoch fest, daß sich die firmeneigene Patentabteilung, die die Wiedereinsetzung beantragt habe, bei der Überwachung und Beachtung der einschlägigen Fristen allein auf die Angaben in den verschiedenen Formblättern des EPA bzw. in den im Amtsblatt veröffentlichten Mitteilungen verlassen habe. Somit sei das Fristenüberwachungssystem weitgehend, wenn nicht überwiegend als reaktives System ausgelegt gewesen, bei dem auf eine interne rechtliche Prüfung und die daraus resultierenden administrativen Maßnahmen verzichtet worden sei.

Die Kammer bemerkte ferner, daß Überwachungssysteme, die normalerweise gut funktionierten, wenn es um die Einhaltung anderer Verfahrensregeln nach dem EPÜ gehe, im Falle von Beschwerden vor den Beschwerdekammern, die nach dem EPÜ eine abschließende rechtliche Überprüfung vornehmen sollen, nicht ausreichen. Die Bereitstellung eines "redundanten" oder "absolut sicheren" Systems sei bei Unternehmen wesentlicher Bestandteil eines in der Regel gut funktionierenden Überwachungssystems. Daß versäumt worden sei, die zuständigen Patentvertreter auf administrativem Weg an die für die Einreichung von Beschwerdebegründungen geltenden Fristen zu erinnern, sei unvereinbar mit einem generell gut funktionierenden System und damit mit der Sorgfaltspflicht im Sinne des Artikels 122 (1) EPÜ.

3. The requirement of "all due care"

3.1 General conditions relating to the obligation to exercise due care

The necessary conditions relating to the obligation to exercise "all due care required by the circumstances" were considered by several boards of appeal.

In **T 686/97** the board recognised that the specific remit of the administrative section, in particular the limitation of its function to a strictly non-interpretative application of relevant rules and time limits, was and remains the only practicable one, and therefore found it to be normally satisfactory.

The board held, however, that the applicant for re-establishment, a corporate patent department, relied solely on the ascertainment of and compliance with relevant time limits on information contained in various EPO forms and/or notices published in the Official Journal. Thus, the reminder system contained a significant, if not overwhelming reactive component and correspondingly lacked reliance on internal legal analysis and resultant administrative measures.

The board also observed that reminder systems normally satisfactory to ensure compliance with other rules of procedure under the EPC could not be satisfactory in the context of appeals to the boards, whose function is to provide a final judicial review under the EPC. In the board's finding, the provision of a "redundant" or "failsafe system" was an essential component of a normally satisfactory reminder system in corporate departments. The failure to provide administrative reminders to the responsible patent attorneys of the time limits applying to the filing of statements of grounds of appeal was incompatible with the operation of a normally satisfactory system and therefore the exercise of all due care within the meaning of Article 122(1) EPC.

3. Obligation de faire preuve de "toute la vigilance nécessaire"

3.1 Conditions générales relatives à l'obligation de faire preuve de toute la vigilance nécessaire

Les conditions attachées à l'obligation de faire preuve de "toute la vigilance nécessitée par les circonstances" ont été examinées par plusieurs chambres de recours.

Dans l'affaire **T 686/97**, la chambre a reconnu que le fait que le département administratif ait des attributions spécifiques, et en particulier que sa mission se borne à appliquer strictement les délais et les règles pertinentes, sans aucune marge d'interprétation, était et demeurait la seule solution possible et que cela était donc normalement satisfaisant.

La chambre a cependant estimé qu'en ce qui concerne l'établissement et le respect des délais applicables, l'auteur de la requête en restitutio in integrum, à savoir un département brevets d'une société, s'appuyait uniquement sur des informations figurant dans divers formulaires de l'OEB et/ou des communications publiées au Journal officiel. Par conséquent, le système de rappel contenait une composante réactive considérable, voire essentielle, et ne se fondait donc pas sur une analyse juridique interne et les mesures administratives en découlant.

La chambre a également fait observer qu'un système de rappel normalement satisfaisant pour garantir le respect d'autres règles de procédure prévues dans la CBE pouvait s'avérer insuffisant dans le cadre d'un recours devant une chambre de recours, dont la mission est de procéder en dernier ressort à un réexamen judiciaire conformément à la CBE. Selon la chambre, pour que le système de rappel en usage dans le département d'une société soit normalement satisfaisant, il est essentiel qu'il soit assorti d'un système complémentaire ou "à sécurité intégrée". Le fait que les conseils en brevets responsables ne reçoivent aucun rappel administratif en ce qui concerne le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours est incompatible avec un système de rappel normalement satisfaisant et donc avec l'exigence de faire preuve de toute la vigilance nécessaire au sens de l'article 122(1) CBE.

4. Einreichung und Substantiierung des Antrags nach Artikel 122 (2) und (3) EPÜ

In der Sache **J 26/95** (ABI. EPA 1999, ***) hatte der Anmelder zwei Fristen versäumt, die unabhängig voneinander abgelaufen waren und jeweils dazu führten, daß die Anmeldung als zurückgenommen galt. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß der Wiedereinsetzungsantrag in einem solchen Fall für jede versäumte Frist gestellt werden müsse, wenn die Sanktion, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte, abgewendet werden solle. Wenn so vorgegangen werde, gebe es folglich zwei Wiedereinsetzungsanträge, die rechtlich voneinander unabhängig seien. Unerheblich sei, ob solche Anträge im selben oder in verschiedenen Schreiben und am selben oder an verschiedenen Tagen gestellt würden. Seien zwei verschiedene Fristen versäumt worden, so könne der Rechtsverlust nur geheilt werden, wenn der Anmelder in bezug auf beide Fristen nachweise, daß alle Erfordernisse des Artikels 122 EPÜ erfüllt worden seien, und zwar einschließlich der Zahlung von zwei Gebühren nach Artikel 122 (3) Satz 2 EPÜ, so daß die Anträge zulässig und begründet seien.

F. Verspätetes Vorbringen

1. Die Relevanzprüfung im Spannungsfeld von Artikel 114 (1) und (2) EPÜ

1.1 Relevanzprüfung – allgemeine Grundsätze

In der Sache **T 512/94** wurde als ein Beschwerdegrund vorgebracht, daß die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ nicht erfüllt seien. Die Beschwerdeführer (Einsprechenden) reichten erst einen Monat vor der mündlichen Verhandlung sechs neue Dokumente zur Stützung dieses Beschwerdegrunds ein. Sie machten geltend, daß ihnen die Notwendigkeit ihrer Einreichung erst nach der mündlichen Verhandlung und der Entscheidung im parallelen Verfahren **T 510/94** bewußt geworden sei, denn diese hätten darauf schließen lassen, daß die Dokumente maßgeblichen Einfluß auf die Entscheidung der Kammer in

4. Filing and substantiation of the application under Article 122 (2) and (3) EPC

In **J 26/95** (OJ EPO 1999, ***) the applicant had missed two time limits which expired independently of one another and each resulted in the application being deemed withdrawn. The board held that in such an event a request for re-establishment had to be filed in respect of each unobserved time limit if the legal sanction of the application being deemed withdrawn was to be overcome. If this was done there were thus two requests for re-establishment which were legally independent of one another. It was irrelevant whether such requests were filed in the same letter or in different letters, and on the same or on different dates. Where two different time limits had been missed the loss of rights could only be overcome if the applicant showed, in respect of both time limits, that all requirements of Article 122 EPC for the requests to be admissible and well-founded were met – including the payment of two fees under Article 122(3), second sentence, EPC.

F. Late submission

1. Examination as to relevance in the area of conflict of Article 114(1) and (2) EPC

1.1 Examination as to relevance – general principles

In **T 512/94** one of the grounds for the appeal was that the requirements of Article 83 EPC had not been fulfilled. The appellants (opponents) filed six new documents in support of this ground of appeal only a month before the oral proceedings. It was explained that the necessity for filing them had only become evident after the oral proceedings and decision in the parallel case **T 510/94** made it likely that they could have a determining influence on the board's decision in the case. The documents dealt directly or indirectly with the matter in dispute. According to the board, their potential relevance could not be

4. Présentation et motivation de la requête au titre de l'article 122(2) et (3) CBE

Dans l'affaire **J 26/95** (JO OEB 1999, ***), le demandeur n'avait pas observé deux délais expirant indépendamment l'un de l'autre, et dans les deux cas cette expiration avait eu pour conséquence que la demande avait été réputée retirée. La chambre a considéré que la requête en restitution in integrum devait en l'occurrence être présentée pour chacun des deux délais qui n'avaient pas été observés, dans la mesure où il s'agissait de remédier à la sanction juridique par laquelle la demande avait été réputée retirée. S'il était présenté une requête pour chacun des deux délais, il existait donc deux requêtes en restitution in integrum juridiquement indépendantes l'une de l'autre. Peu importait que ces requêtes aient été présentées dans une même lettre ou dans des lettres différentes, ou qu'elles aient été présentées à la même date ou à des dates différentes. Lorsque deux délais n'ont pas été observés, il ne peut être remédié à la perte de droits que si le demandeur a prouvé qu'il a satisfait à toutes les conditions requises par l'article 122 CBE pour que les requêtes puissent être considérées comme recevables et fondées, et notamment, s'il a prouvé qu'il a acquitté deux taxes, conformément à l'article 122(3), deuxième phrase CBE.

F. Moyens invoqués tardivement

1. Examen de la pertinence selon les paragraphes 1 et 2 de l'article 114 CBE

1.1 Généralités sur l'examen de la pertinence

Dans l'affaire **T 512/94**, un des motifs du recours était que les conditions visées à l'article 83 CBE n'avaient pas été remplies. Les requérants (opposants) avaient produit six nouveaux documents à l'appui de ce motif, un mois seulement avant la procédure orale, expliquant que la nécessité de les déposer n'était devenue évidente qu'après que la procédure orale et la décision dans l'affaire parallèle **T 510/94**, eurent fait apparaître que ces documents étaient susceptibles d'avoir une influence déterminante sur la décision de la chambre en l'espèce. Les documents ayant trait directement ou indirectement à

diesem Fall haben könnten. Die Dokumente betrafen direkt oder indirekt den strittigen Sachverhalt. Da man sich nach Auffassung der Kammer nicht über ihre mögliche Relevanz hinwegsetzen konnte, wurden sie nach Artikel 114 (2) EPU zugelassen.

1.2 Relevanzprüfung und Verfahrensmissbrauch

1.2.1 Allgemeines

Wenn zusammen mit der Beschwerdebegründung neue Dokumente eingereicht werden, die die bereits in der ersten Instanz gegen das Patent vorgebrachten Argumente untermauern, so ist dies als normales Verhalten einer unterlegenen Partei zu werten und stellt keinen Verfahrensmissbrauch dar (T 113/96).

1.2.2 Verfahrensmissbrauch bei offenkundiger Vorbenutzung

Ein Verfahrensmissbrauch setzt ein vorsätzliches Zurückhalten von Information voraus (vgl. T 534/89). Die Kammer erkannte keinen Verfahrensmissbrauch darin, daß bedingt durch einen Sachbearbeiterwechsel – wie als Begründung im vorliegenden Fall angegeben – verspätet auf Projekte der eigenen sehr großen Firma aufmerksam gemacht wurde (T 901/95).

G. Beweisrecht

1. Zulässigkeit von Beweismitteln

Nach T 919/97 müssen Beweismittel für allgemeines Fachwissen erst vorgelegt werden, wenn dessen Existenz bestritten wird.

Im Verfahren T 543/95 hatte der Einsprechende/Beschwerdeführer in der Begründung des Einspruchs den Zeitraum angegeben, zu dem ein Prospekt und der darin dargestellte Gegenstand der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein sollen. Als Beweis für den Zeitpunkt der Zugänglichmachung des Prospekts hatte er auf ein aufgedrucktes Datum verwiesen und zusätzlich Zeugenbeweis angeboten. In bezug auf die Vorbenutzung des im Prospekt dargestellten Geräts hatte er nur Zeugenbeweis angeboten.

ignored and they were therefore admitted under Article 114(2) EPC.

1.2 Examination as to relevance and abuse of procedure

1.2.1 General issues

Filing, with the statement setting out the grounds of appeal, new documents reinforcing the line of attack already made before the department of first instance had to be considered as the normal behaviour of a losing party and did not constitute an abuse of procedure (T 113/96).

1.2.2 Procedural abuse in the case of public prior use

An abuse of procedure presupposes the deliberate withholding of information (see T 534/89). In T 901/95, the board ruled that a personnel change causing the appellants to learn belatedly about projects in their own very large firm did not constitute such abuse.

G. Law of evidence

1. Admissibility of evidence

According to T 919/97, evidence of general technical knowledge need be submitted only if the latter's existence is disputed.

In T 543/95 the opponent/appellant had asserted in the grounds for opposition that a brochure illustrating the apparatus had been made available to the public at a specified time. As proof he had cited the date printed on the brochure, and also offered to provide a witness. Regarding prior use of the apparatus, he had offered only witness corroboration. The opposition division had refused to hear the witness, commenting that he would serve only to confirm the facts presented. It regretted that the opponent had not produced further

l'affaire en litige, la chambre a considéré que leur pertinence potentielle ne pouvait être ignorée et qu'ils devaient donc être admis, conformément à l'article 114(2) CBE.

1.2 Examen de la pertinence et abus de procédure

1.2.1 Généralités

Le fait de produire, en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, de nouveaux documents, renforçant les arguments déjà avancés devant la première instance, doit être considéré comme une attitude normale de la part d'une partie déboutée, qui ne constitue pas un abus de procédure (T 113/96).

1.2.2 Abus de procédure en cas d'usage antérieur accessible au public

Un abus de procédure suppose une rétention volontaire d'informations (cf. T 534/89). La chambre a jugé qu'il n'y a pas d'abus de procédure lorsque, par suite d'un changement de responsable dans une très grande société – telle est la justification invoquée dans la présente espèce –, les projets de celle-ci ne sont signalés que tardivement (T 901/95).

G. Droit de la preuve

1. Recevabilité des moyens de preuve

Selon la décision T 919/97, il n'est nécessaire de présenter les moyens de preuve concernant les connaissances générales que lorsque l'existence de ces connaissances est contestée.

Dans l'affaire T 543/95, l'opposant/requérant avait indiqué, dans l'exposé des motifs de l'opposition, la période dans laquelle une brochure et l'objet qui y était présenté avaient été rendus accessibles au public. Pour prouver à quelle date la brochure avait été rendue accessible, il avait invoqué une date imprimée sur la brochure et présenté de surcroît un témoignage. S'agissant de l'utilisation antérieure de l'appareil exposé dans la brochure, il n'avait présenté qu'un témoignage. La division d'opposition avait écarté ce

Die Einspruchsabteilung hatte den angebotenen Zeugenbeweis mit der Bemerkung abgelehnt, daß der Zeuge lediglich der Bestätigung der vorgelegten Fakten diene. Sie bemängelte, daß der Einsprechende keine weiteren Unterlagen beigebracht habe, aus denen sich der Zeitpunkt der öffentlichen Zugänglichmachung des Prospekts ableiten lasse.

Die Kammer wies darauf hin, daß der Zweck eines jeden Beweismittels ist, den von einer Partei behaupteten Sachverhalt zu bestätigen. Der Beteiligte ist in der Wahl seiner Beweismittel frei. Die im Artikel 117 (1) EPÜ aufgeführten Beweismittel sind nur beispielhaft aufgezählt. Es steht der Einspruchsabteilung nicht zu, das Fehlen anderer Beweismittel zu rügen.

Die Begriffe "Beweis" und "Substantiierung" sind auseinanderzuhalten. Substantiiert ist der Zeitpunkt der öffentlichen Zugänglichmachung mit der Angabe eines Datums oder eines begrenzten Zeitraums und der Angabe des Mittels, durch das der behauptete Zeitpunkt nachgewiesen werden soll. Damit sind der Patentinhaber und die Einspruchsabteilung der Mühe enthoben, selbst Ermittlungen anzustellen, ob und wann der Prospekt und das Gerät der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Der Beweis dient dazu, zu prüfen, ob die gemachte Behauptung zutrifft. Die Substantiierung umfaßt nicht den durchgeführten Beweis, auch wenn beide bei der Verwendung von schriftlichen Unterlagen als Beweismittel zusammenfallen können.

2. Beweiswürdigung

In der Sache **T 833/94** kam die Kammer zu folgendem Ergebnis: Wenn die vorgelegten Beweismittel nicht unmittelbar erkennen lassen, ob der umstrittene Sachverhalt wahr oder falsch ist, sondern Kenntnisse des nationalen Rechts und der nationalen Patentpraxis voraussetzen, so müssen Recht und Patentpraxis genauso bewiesen werden wie jeder andere Sachverhalt, auf den sich die Argumentation einer Partei stützt.

3. Beweislast

Ist eine Beschwerdekammer nicht in der Lage, den Sachverhalt im Wege der Amtsermittlung zweifelsfrei festzustellen, so trifft dieser Nachteil nach **T 200/94** – eine Entscheidung,

documents showing when the brochure was made public.

The board pointed out that the purpose of all evidence, whatever its nature, was to confirm a party's assertions. Parties were free in their choice of evidence. The kinds listed in Article 117(1) EPC were merely examples. It was not for opposition divisions to criticise the absence of other types of evidence.

There was a difference between "evidence" and "substantiation". The time at which an item became available to the public was substantiated if a party could specify a date or period and the evidence bearing this out. This saved the patentee and opposition division from having to conduct their own investigations into if and when the brochure and apparatus were made public. The purpose of evidence was to verify whether an assertion was correct. Substantiation did not comprise the conclusive proof, although both might coincide if the latter took the form of written documentation.

2. Evaluation of evidence

In **T 833/94** the board held that when the evidence offered does not directly indicate the truth or falsity of the fact in issue, but requires knowledge of the national law and patent practice, such law and practice has to be proved as does any other fact on which a party bases its arguments.

3. Burden of proof

According to **T 200/94** (following established case law), if a board's investigations did not enable it to verify beyond reasonable doubt the facts alleged, this was to the detri-

témoignage en faisant observer que le témoin ne servait qu'à confirmer les faits exposés. Elle avait critiqué que l'opposant n'ait pas produit d'autres documents permettant de déduire la date à laquelle la brochure avait été rendue accessible au public.

La chambre a signalé que la finalité d'un moyen de preuve était de confirmer les faits allégués par une partie. L'intéressé est libre de choisir ses moyens de preuve. Les moyens de preuve énumérés à l'article 117(1) CBE n'ont qu'une valeur d'exemple. Il n'appartient pas à la division d'opposition de critiquer l'absence d'autres moyens de preuve.

Il convient de faire une distinction entre les notions de "preuve" d'une allégation et de "fondement" d'une allégation. Une allégation concernant la date de l'accessibilité au public est fondée si elle fournit l'indication d'une date ou d'une période bien limitée ainsi que l'indication du moyen permettant de prouver que la date avancée est exacte. Ainsi, le titulaire du brevet comme la division d'opposition peuvent se dispenser d'entreprendre eux-mêmes des recherches pour déterminer si et à quelle date la brochure et l'appareil ont été rendus accessibles au public. La preuve permet de vérifier si l'allégation est exacte. La notion de fondement d'une allégation n'englobe pas celle de la preuve de cette allégation, même si ces deux notions peuvent se rejoindre dans le cas du recours à des documents écrits en tant que moyens de preuve.

2. Appréciation des moyens de preuve

Dans la décision **T 833/94**, la chambre a considéré que lorsque les moyens de preuve présentés ne font pas directement apparaître la vérité ou l'inexactitude du fait en cause, mais qu'ils nécessitent des connaissances du droit national et une pratique des brevets, cette législation et cette pratique doivent être prouvées, comme n'importe quel autre fait sur lequel une partie fonde ses arguments.

3. Charge de la preuve

Si une chambre de recours n'est pas en mesure d'établir les faits sans ambiguïté en procédant à leur examen d'office, c'est la partie qui a fondé son argumentation sur cette

die der ständigen Rechtsprechung folgt –, die beweispflichtige Partei, die sich auf die betreffende Tatsachenbehauptung stützt.

H. Vertretung

1. Bevollmächtigung eines Vertreters

In Regel 101 (4) EPÜ heißt es: Wird die Vollmacht nicht rechtzeitig eingereicht, so gelten unbeschadet anderer im Übereinkommen vorgesehener Rechtsfolgen die Handlungen des Vertreters mit Ausnahme der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung als nicht erfolgt.

In **T 850/96** hatte der Beschwerdeführer behauptet, der Einspruch sei nicht zulässig, weil die Unterzeichner der Einspruchsschrift keine Vollmacht eingereicht hätten. Ein Angestellter müsse mit der Einspruchsschrift eine Erklärung einreichen, wonach er als zugelassener Vertreter handle. Andernfalls müsse er eine Vollmacht einreichen.

In dem betreffenden Fall war die Einspruchsschrift von zwei zugelassenen Vertretern unterzeichnet worden. Die Kammer verwies auf Artikel 1 (1) des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 19. Juli 1991 (ABI. EPA 1991, 489), wo es heißt, daß ein zugelassener Vertreter, der in der beim Europäischen Patentamt geführten Liste eingetragen ist **und sich als solcher zu erkennen gibt**, nur in den Fällen des Artikels 1 Absätze 2 und 3 dieses Beschlusses eine unterzeichnete Vollmacht einreichen muß. Im hier vorliegenden Fall bestand jedoch der Mangel nicht im Fehlen einer unterzeichneten Vollmacht, sondern darin, daß sich die Unterzeichner der Einspruchsschrift nicht als zugelassene Vertreter zu erkennen gegeben hatten.

Sie gaben sich erst dann als zugelassene Vertreter zu erkennen, nachdem die Einspruchsabteilung sie aufgefordert hatte, eine Vollmacht einzureichen. Die Einspruchsabteilung gab sich mit dieser Auskunft zufrieden. Entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers gebe es keine bestimmte Frist, innerhalb deren sich der zugelassene Vertreter zu erkennen geben müsse. Deshalb könne dies auch noch nach Einlegung des Einspruchs geschehen. Die vom Beschwerdeführer angeführte Vorschrift der Regel 101 (4) EPÜ, daß die Handlungen des Vertreters als nicht erfolgt gälten, wenn die Vollmacht nicht rechtzeitig eingereicht werde, komme daher hier nicht zur Anwendung. Folglich müsse der Einspruch als rechtzeitig eingelegt gelten.

ment of the party needing to prove them, ie the party relying on these facts.

H. Representatives

1. Authorisations for appointment of a representative

Rule 101(4) EPC stipulates that if the authorisation is not filed in due time, any procedural steps taken by the representative other than the filing of a European patent application shall, without prejudice to any other legal consequences provided for in the EPC, be deemed not to have been taken.

In **T 850/96** the appellant had alleged that the opposition was not admissible because the signatories of the notice of opposition did not file an authorisation. According to him an employee must declare with the notice of opposition that he acts as a professional representative. Otherwise he must file an authorisation.

In the case under consideration both signatories of the notice of opposition were professional representatives. The board held that Article 1(1) of the decision of the President of the EPO of 19 July 1991 (OJ EPO 1991, 489) stipulates that a professional representative whose name appears on the list maintained by the European Patent Office **and who identifies himself as such** shall be required to file a signed authorisation only in the circumstances set out in paragraphs (2) and (3) of Article 1 of this decision of the President. In this case, the deficiency had not been the lack of a signed authorisation, but the failure of the signatories of the notice of opposition to identify themselves as professional representatives.

In the case in point, the signatories of the notice of opposition referred to their being professional representatives when the opposition division invited them to file an authorisation. The opposition division was satisfied with this reply. Contrary to the appellant's allegations, no time limit was prescribed as to when such identification as professional representative must take place. Therefore, it could be done after the filing of the notice of opposition. Therefore, contrary to the appellant's allegations, Rule 101(4) EPC prescribing that if the authorisation was not filed in due time the procedural steps taken by the representative were deemed not to have been taken, did not apply in the case at issue with the consequence that the notice of opposition had to be considered duly filed.

version non prouvée des faits qui, selon la décision **T 200/94** – décision suivant la jurisprudence constante – doit subir les désavantages de cette situation.

H. Mandataires

1. Pouvoir de représentation

La règle 101(4) CBE dispose que si le pouvoir n'est pas déposé dans les délais, les actes accomplis par le mandataire, à l'exception du dépôt d'une demande de brevet européen, sont réputés nonavenus, sans préjudice d'autres conséquences juridiques prévues dans la CBE.

Dans l'affaire **T 850/96**, le requérant avait argué de l'irrecevabilité de l'opposition, au motif que les signataires de l'acte d'opposition n'avaient pas déposé de pouvoir. Selon lui, un employé doit déclarer simultanément au dépôt de l'acte d'opposition qu'il agit en qualité de mandataire agréé. Sinon, il doit déposer un pouvoir.

Les deux signataires de l'acte d'opposition étaient en l'espèce des mandataires agréés. La chambre a déclaré qu'aux termes de l'article premier, paragraphe 1 de la décision du Président de l'OEB en date du 19 juillet 1991 (JO OEB 1991, 489), un mandataire agréé qui est inscrit sur la liste tenue par l'Office européen des brevets **et qui se fait connaître en tant que tel** n'est tenu de déposer un pouvoir signé que dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article premier de cette décision. Dans la présente affaire, l'irrégularité commise ne consistait pas dans le défaut de pouvoir signé, mais dans le fait que les signataires de l'acte d'opposition ne s'étaient pas faits connaître en tant que mandataires agréés.

En l'espèce, les signataires de l'acte d'opposition avaient déclaré être mandataires agréés en réponse à l'invitation de la division d'opposition de déposer un pouvoir. La division d'opposition a jugé cette réponse satisfaisante. Contrairement aux allégations du requérant, il n'est prévu aucun délai pour se faire connaître en tant que mandataire agréé, si bien que cela peut avoir lieu après le dépôt de l'acte d'opposition. Par conséquent, et contrairement à ce que le requérant avait soutenu, la règle 101(4) CBE selon laquelle les actes accomplis par le mandataire sont réputés nonavenus si le pouvoir n'est pas déposé dans les délais, ne s'appliquait pas en l'espèce, de sorte que l'opposition devait être considérée comme ayant été dûment formée.

I. Entscheidungen der Organe des EPA

1. Form der Entscheidungen

1.1 Allgemeine Fragen

In der Sache **T 615/95** hatte die Prüfungsabteilung in einer Anlage zu ihrer Entscheidung die Auffassung vertreten, eine Abhilfe sei nur möglich, wenn einige Einwände ausgeräumt würden. Diese Einwände standen jedoch nicht im Zusammenhang mit den Zurückweisungsgründen und hatten mit der angefochtenen Entscheidung eindeutig überhaupt nichts zu tun.

Die Kammer stellte fest, daß der Entscheidung einer Prüfungsabteilung in der Regel keine Anlagen beigefügt werden sollten, in denen es um Fragen gehe, die mit den Entscheidungsgründen nichts zu tun hätten.

In der Sache **T 225/96** ging aus der Akte hervor, daß die Entscheidung nur vom beauftragten Prüfer unterschrieben worden war und daß die Unterschriften des Vorsitzenden, des zweiten Prüfers und des rechtskundigen Prüfers fehlten. Die Beschwerdekammer sandte die Akte an die Einspruchsabteilung zur Vervollständigung zurück. Die Einspruchsabteilung erwiderte jedoch, daß die drei Mitglieder, die die angefochtene Entscheidung nicht unterzeichnet hätten, ihre Unterschrift in diesem Verfahrensstadium nicht unter eine den Beteiligten mitgeteilte Fassung setzen könnten, die sie weder gesehen noch gebilligt hätten.

Die Beschwerdekammer befand, daß der Erwidern der Einspruchsabteilung nach zu schließen die Begründung zu der Entscheidung noch nicht ergangen und damit das den Beteiligten zugestellte Dokument nur ein vom beauftragten Prüfer gefertigter Entscheidungsentwurf gewesen sei. Die Zustellung eines Entwurfs, der nicht von allen Mitgliedern der Einspruchsabteilung, die an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hätten, gebilligt worden sei, stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

Hätten nur die Unterschriften gefehlt, wie die Beschwerdekammer ursprünglich gemeint habe, so hätte dies aufgrund der Regel 89 EPÜ berichtigt werden können. Dort sei vorgesehen, daß sprachliche Fehler, Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten in Entscheidungen des Europäischen Patentamts berichtigt werden könnten.

I. Decisions of EPO departments

1. Form of decisions

1.1 General issues

In **T 615/95** in an annex to its decision, the examining division considered that an interlocutory revision would only be possible on condition that several objections were overcome. These objections were unrelated to the grounds of refusal and had clearly no link at all to the decision under appeal.

The board held that an examining division's decision should not be supplemented normally by annexes dealing with issues having no relation to the issues dealt with in the reasons for this decision.

In **T 225/96**, the file showed that the contested decision had only been signed by the first examiner on the opposition division, and not by its chairman, second examiner and legal member. The board sent the case back for regularisation. The division however replied that the three non-signing members were not prepared at this stage of the proceedings to put their names to a text issued without their knowledge or approval.

The board decided that this response meant the division had not yet finalised a reasoned decision; the document sent to the parties was merely a draft from the first examiner. To issue the parties with a draft decision not approved by all division members present at the oral proceedings was a substantial procedural violation.

The board added that if, as it had first imagined, the signatures had merely been missing, this could have been corrected under Rule 89 EPC, which allows correction of linguistic errors, errors of transcription and obvious mistakes in EPO decisions.

I. Décisions des instances de l'OEB

1. Forme des décisions

1.1 Questions générales

Dans l'affaire **T 615/95**, la division d'examen avait estimé, en annexe à sa décision, qu'une révision préjudicielle ne pouvait être accordée qu'à la condition qu'il fût répondu à plusieurs objections. Or, ces objections n'étaient pas liées aux motifs du rejet et n'avaient à l'évidence aucun rapport avec la décision entreprise.

La chambre a estimé que la division d'examen ne devait normalement pas assortir sa décision d'annexes qui traitent de questions n'ayant aucun lien avec celles qui sont examinées dans les motifs de cette décision.

Dans l'affaire **T 225/96**, il ressortait du dossier que la décision ne contenait que la signature du premier examinateur, tandis que les signatures du Président, du deuxième examinateur et de l'examinateur juriste faisaient défaut. La chambre de recours a renvoyé le dossier à la division d'opposition pour régularisation. La division d'opposition a toutefois répondu que les trois membres de la division qui n'avaient pas signé la décision attaquée, n'étaient pas en mesure d'apposer leurs signatures à ce stade de la procédure en bas d'un texte qui avait été notifié aux parties alors qu'ils ne l'avaient pas vu, ni approuvé.

La chambre a décidé qu'il résultait de la réponse de la division d'opposition que la division n'avait pas encore arrêté les motifs de la décision et que le document qui a été signifié aux parties n'était qu'un projet de décision préparé par le premier examinateur. La signification aux parties d'un projet de décision qui n'a pas été approuvé par tous les membres de la division d'opposition ayant participé à la procédure orale constitue un vice substantiel de procédure.

La chambre de recours a aussi remarqué que si, au contraire, seules les signatures avaient fait défaut, comme la chambre l'avait imaginé initialement, une rectification aurait été possible sur la base de la règle 89 CBE qui prévoit que les fautes d'expression, de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées dans les décisions de l'Office européen des brevets.

Die Beschwerdekammer wies ferner darauf hin, daß die Ausfertigung einer Entscheidung, die zum Versand gelange, nie eine Unterschrift enthalte, weil sie mit Hilfe einer Datenverarbeitungsanlage erstellt werde und in diesem Fall gemäß Regel 70 (2) Satz 1 EPÜ die Unterschrift durch ein Dienstsiegel ersetzt werden könne. Die den Beteiligten zugestellten Ausfertigungen einer Entscheidung gälten in der Regel als amtliche Ausfertigungen dieser Entscheidung.

1.2 Widerspruch zwischen mündlich verkündeter und schriftlicher Entscheidung

In der Sache **T 425/97** führte der Beschwerdeführer als einzigen Beschwerdegrund den Widerspruch zwischen der schriftlichen Entscheidung und der von der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung als patentierbar erachteten Fassung des Patents an.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß jede sachliche Abweichung der zugestellten schriftlichen Entscheidung von der in der mündlichen Verhandlung verkündeten – wie im vorliegenden Fall – einen Verfahrensmangel darstelle.

2. Geschäfte, mit deren Wahrnehmung die Formalsachbearbeiter nicht betraut worden sind

In der Sache **T 161/96** (ABI. EPA 1999, 331) hatte der Beschwerdeführer beantragt, die Einspruchsgebühr solle als rechtzeitig entrichtet und der Einspruch als innerhalb der Einspruchsfrist rechtsgültig eingelegt angesehen werden. Außerdem beantragte er nach Regel 69 (2) EPÜ eine Entscheidung des EPA. Der Beschwerdeführer erhielt vom Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung eine Mitteilung im Sinne der Regel 69 (2) Satz 2 EPÜ. Die Einspruchsabteilung wies später den Einspruch I als unzulässig zurück.

Die Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, daß die **Unterrichtung** eines Einsprechenden im Sinne der Regel 69 (2) Satz 2 EPÜ nicht zu den Geschäften gehöre, mit deren Wahrnehmung die Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung aufgrund der dem Vizepräsidenten Generaldirektion 2 des EPA mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 6. März 1979 übertragenen Befugnisse nach Regel 9 (3) EPÜ betraut worden sind (vgl. Mitteilung vom 15. Juni 1984 in der Fassung vom 1. Februar 1989 [ABI. EPA 1984, 319; 1989, 178],

It also noted that final versions of decisions for despatch are never signed, because they are computer-generated and thus, under Rule 70(2), first sentence, EPC, a seal may replace the signature. In general, the decision as notified to the parties is presumed to be authentic.

1.2 Inconsistency between oral and written decisions

In **T 425/97** an appellant submitted as sole ground of appeal the inconsistency existing between the written decision and the form of the patent held patentable by the opposition division at the oral proceedings.

The board held that any substantive deviation, as in the case at issue, between the decision notified in writing and the decision taken at the oral proceedings and given orally amounts to a procedural violation.

2. Duties not entrusted to formalities officers

In **T 161/96** (OJ EPO 1999, 331) the appellant requested that the opposition fee be considered to have been paid in due time and that the notice of opposition I be deemed to have been filed validly within the opposition period. He applied for a decision by the EPO under Rule 69(2) EPC. The appellant was informed positively under Rule 69(2), second sentence, EPC, by a formalities officer of the opposition division. Later on, the opposition division rejected opposition I as inadmissible.

The board held that the **act of informing** an opponent within the meaning of Rule 69(2), second sentence, EPC, did not belong to the duties entrusted to formalities officers of the opposition divisions by virtue of the powers transferred to the Vice-President of Directorate-General 2 of the EPO by order of the President of the EPO of 6 March 1979, under Rule 9(3) EPC (see Notice dated 15 June 1984 as revised and supplemented on 1 February 1989 [OJ EPO 1984, 319; 1989, 178], point 4). The appellant was not therefore entitled to rely

De même, la chambre a fait remarquer que les expéditions des décisions ne contiennent jamais les signatures parce qu'elles sont produites à l'aide d'un ordinateur et dans ce cas, d'après la règle 70(2) CBE, première phrase, un sceau peut remplacer la signature. En général, les exemplaires d'une décision signifiée aux parties sont présumés constituer des expéditions authentiques de cette décision.

1.2 Contradiction entre les décisions orales et les décisions écrites

Dans l'affaire **T 425/97**, le requérant avait fait valoir comme unique motif de recours que la décision écrite était en contradiction avec le texte du brevet dans lequel la division d'opposition avait jugé l'invention brevetable lors de la procédure orale.

La chambre a estimé que tout écart substantiel, comme en l'espèce, entre la décision signifiée par écrit et la décision prise lors de la procédure orale et prononcée oralement, constitue un vice de procédure.

2. Tâches ne relevant pas de la compétence des agents des formalités

Dans l'affaire **T 161/96** (JO OEB 1999, 331), le requérant avait demandé que la taxe d'opposition fût considérée comme ayant été acquittée en temps utile et que l'opposition I fût réputée avoir été valablement formée dans le délai d'opposition ; il avait en outre requis une décision en l'espèce par l'OEB, conformément à la règle 69(2) CBE, deuxième phrase. Il a alors été avisé au sens de la règle 69(2) CBE, deuxième phrase par un agent des formalités de la division d'opposition. Par la suite, la division d'opposition a rejeté l'opposition I comme irrecevable.

La chambre a estimé qu'il n'appartient pas aux agents des formalités des divisions d'opposition **d'aviser** un opposant, au sens de la règle 69(2) CBE, deuxième phrase, dans le cadre des tâches qui leur sont confiées en vertu des pouvoirs transférés au Vice-Président en charge de la Direction générale 2 de l'OEB par décision du Président de l'OEB en date du 6 mars 1979, conformément à la règle 9(3) CBE (cf. Communiqué en date du 15 juin 1984, tel que révisé et complété le 1^{er} février 1989 [JO OEB 1984, 319 ; 1989, 178],

Nr. 4). Der Beschwerdeführer durfte sich daher auf die Mitteilung des Formalsachbearbeiters, es sei kein Rechtsverlust eingetreten, nicht verlassen.

3. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen

In Entscheidungen des EPA können nur sprachliche Fehler, Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten berichtigt werden (Regel 89 EPÜ).

In der Sache **T 425/97** hielt die Einspruchsabteilung in einem Vermerk über ein Telefongespräch fest, daß der Beschwerdeführer II (Patentinhaber) die Einspruchsabteilung auf einen offensichtlichen Fehler im Protokoll der mündlichen Verhandlung und in der Entscheidung hingewiesen hatte. Auf dieses Telefongespräch hin wurde per Fax eine geänderte Fassung des Teils "Sachverhalt und Anträge" und der "Begründung" der Entscheidung sowie eine Neufassung des Protokolls versandt. Eine neue Beschwerdefrist wurde nicht festgesetzt. In einem kurzen Begleitschreiben teilte die Einspruchsabteilung den Beteiligten mit, daß die Berichtigung aufgrund der Regel 89 EPÜ vorgenommen worden sei und "notwendig wurde, weil die Hilfsanträge 7 und 8 offenbar miteinander verwechselt worden waren". Der Verfahrensgeschichte war jedoch nicht zu entnehmen, daß es je einen Hilfsantrag 8 gegeben hatte. Der berichtigten Fassung der Entscheidung lag eine völlig neue Fassung des gültigen Anspruchs bei. Das Protokoll der mündlichen Verhandlung war entsprechend geändert worden.

Die Kammer stellte in Anlehnung an die Entscheidung G 8/95 betreffend den Anwendungsbereich der Regel 89 EPÜ fest, daß der Unterschied zwischen einer Beschwerde gegen eine Entscheidung und einem Antrag auf Berichtigung einer Entscheidung in dem Umstand gesehen werden könne, daß sich der Rechtsbehelf im ersten Fall gegen den Inhalt und im zweiten Fall gegen die Form der Entscheidung richte. Somit könnte der Text des Patents durchaus im Rahmen der Regel 89 EPÜ berichtigt werden, wenn er nicht der Text sei und offensichtlich auch nicht sein könne, der die tatsächliche Absicht des Entscheidungsorgans wiedergibt (T 850/95). In dem hier vorliegenden Fall habe die Einspruchsabteilung jedoch offenbar ihre Absicht zwischen der mündlichen Verhandlung und dem Erlaß der schriftlichen Entscheidung in der ursprünglichen Fassung geändert. Der Anspruch, der der geänderten Fassung der Entscheidung zugrunde gelegen habe, unterscheide sich wesentlich von dem der

on the formalities officers's communication that no loss of rights had occurred.

3. Correction of errors in decisions

In decisions of the EPO, only linguistic errors, errors of transcription and obvious mistakes may be corrected (Rule 89 EPC).

In **T 425/97** in a note from the opposition division concerning a consultation by telephone it was stated that appellant II (patentee) had drawn the opposition division's attention to an obvious error in the minutes and in the decision. This consultation was followed by the despatch by telefax of a revised version of the "Facts and submissions" and the "Reasons" of the decision and a revised form of the minutes. A new term for appeal was not set. In a short accompanying communication, the opposition division informed the parties that the correction was made according to Rule 89 EPC, and had become necessary because auxiliary requests 7 and 8 obviously had been mixed up. No trace of said auxiliary request 8 was however to be found in the foregoing history of the case. In the corrected form of the decision, a completely fresh text of the valid claim was enclosed. The minutes were corrected accordingly.

The board referred to G 8/95 which dealt with the scope of Rule 89 EPC, stating that the difference between an appeal against a decision and a request for correction of a decision may be seen in the fact that in the first case the remedy is directed against the substance of the decision and in the latter case against the form in which the decision was expressed. This means that it could be within the scope of Rule 89 EPC to correct the text of the patent if it is not and cannot be in the form corresponding to the intention of the deciding instance (T 850/95). The board found however that, in the case at issue, the intention of the opposition division apparently had changed between the oral proceedings and the issuance of the written decision in its original version. The claim on which the revised version of the decision was based was substantially different from the non-revised one. Moreover, the text of the minutes of the oral proceedings attached to the decision was not the original one, but

point 4). Le requérant n'était donc pas fondé à se fier à une notification de l'agent des formalités, selon laquelle il ne s'était produit aucune perte de droit.

3. Rectification d'erreurs dans les décisions

Dans les décisions de l'OEB, seules les fautes d'expression, de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées (règle 89 CBE).

Dans l'affaire **T 425/97**, il ressortait d'une note rédigée par la division d'opposition à propos d'une consultation téléphonique que le requérant II (titulaire du brevet) avait attiré l'attention de la division d'opposition sur une erreur manifeste dans le procès-verbal et dans la décision, à la suite de quoi la version corrigée des "faits et conclusions", des "motifs de la décision" ainsi que du procès-verbal avait été envoyée par fax. Il n'a pas été imparti de nouveau délai de recours. Dans une brève notification, la division d'opposition a informé les parties que la rectification avait été effectuée conformément à la règle 89 CBE, et qu'elle était devenue nécessaire car les requêtes subsidiaires 7 et 8 avaient à l'évidence été confondues. Or, il n'a été trouvé aucune trace de ladite requête subsidiaire 8 dans l'historique de l'affaire. La version corrigée de la décision comprenait le texte entièrement nouveau de la revendication valable. Le procès-verbal a été corrigé en conséquence.

La chambre s'est référée à la décision G 8/95 relative à la portée de la règle 89 CBE, selon laquelle on peut considérer que la différence entre un recours et une requête en rectification d'une décision consiste en ce que le premier vise le fond de la décision et la seconde la forme sous laquelle la décision a été exprimée. Cela signifie que le texte du brevet peut être rectifié dans le cadre de la règle 89 CBE, s'il n'est pas et ne peut pas correspondre à l'intention de l'instance qui a rendu la décision (T 850/95). La chambre a cependant relevé en l'espèce que l'intention de la division d'opposition avait manifestement changé entre la procédure orale et la rédaction de la décision dans sa version originale. La revendication sur laquelle se fondait la version révisée de la décision différait substantiellement du texte initial. En outre, le texte du procès-verbal de la procédure orale, joint en annexe à la décision, n'était pas l'original, mais avait également été modifié pour le rendre conforme à la décision. Aussi

nicht geänderten Fassung zugrunde liegenden. Außerdem sei auch der Entscheidung nicht das ursprüngliche Protokoll der mündlichen Verhandlung, sondern eine geänderte, an die Entscheidung angepaßte Fassung beigefügt worden. Deshalb könne die ursprüngliche Entscheidung nicht im Rahmen der Regel 89 EPÜ geändert werden, da die Änderungen nicht nur ihre Form, sondern auch ihren Inhalt betreffen.

J. Weitere Verfahrensfragen

1. Patentregister

1.1 Rechtsübergang

In der Sache **J 26/95** (ABI. EPA 1999, ***), in der ein Rechtsübergang geltend gemacht wurde, befand die Juristische Beschwerdekammer, daß die Feststellung, ob dem Europäischen Patentamt durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wurde, daß ein Rechtsübergang nach Regel 20 (1) und (3) EPÜ stattgefunden hat, und dessen Eintragung in das Register Sache des zuständigen Organs der ersten Instanz sind. Somit kann im Beschwerdeverfahren erst dann ein anderer Beteiligter an die Stelle des ursprünglichen Anmelders treten, wenn das zuständige Organ der ersten Instanz die Eintragung vorgenommen hat oder wenn ein eindeutiger Nachweis des Übergangs vorliegt.

1.2 Aussetzung des Verfahrens

In der Sache **J 7/96** (ABI. EPA 1999, 443) stellte die Juristische Beschwerdekammer fest, daß die Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Erteilung des europäischen Patents (Artikel 97 (2) EPÜ) an dem Tag wirksam wird, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen wird (Artikel 97 (4) EPÜ). Bis dahin ist das Erteilungsverfahren noch vor dem EPA anhängig und ein Antrag auf Aussetzung des Verfahrens nach Regel 13 EPÜ mithin zulässig.

Mit einer Aussetzung des Verfahrens hat sich die Juristische Beschwerdekammer auch in der Entscheidung **J 33/95** vom 31.8.1998 befaßt. Die Beschwerdeführerin hatte vor der ersten Instanz beantragt, das Erteilungsverfahren nach Regel 13 EPÜ auszusetzen, mit der Begründung, sie habe ein Verfahren gegen den Anmelder eingeleitet, in dem ihr der Anspruch auf Erteilung des Patents zugesprochen werden solle. Etwa eine Woche später wurde der Hinweis auf die Erteilung des Patents veröffentlicht.

was also modified to bring it into agreement with the decision. For these reasons, the original decision could not be revised under Rule 89 EPC since the modifications introduced would change not only the form but its very substance.

J. Other procedural questions

1. Register of patents

1.1 Transfer

When dealing with an alleged transfer of ownership the Legal Board of Appeal in **J 26/95** (OJ EPO 1999, ***), pointed out that assessing whether there are documents satisfying the European Patent Office that a transfer has taken place in accordance with Rule 20(1) and (3) EPC and making the entry in the register is the responsibility of the relevant department of first instance. Accordingly, in appeal proceedings, substitution of another party for the original applicant is possible only once the relevant department of first instance has made the entry or where there is clear-cut evidence of a transfer.

1.2 Suspension of proceedings

In decision **J 7/96** (OJ EPO 1999, 443) the Legal Board of Appeal ruled that the decision of the examining division to grant a European patent (Article 97(2) EPC) takes effect on the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant (Article 97(4) EPC). In the interim period, proceedings for grant are still pending before the EPO and a request for suspension of proceedings under Rule 13 EPC is admissible.

Suspension of proceedings was also the issue in Legal Board decision **J 33/95** of 31 August 1998. The appellant had asked the first-instance department to suspend the proceedings under Rule 13(1) EPC because it had initiated proceedings against the applicant to obtain a judgment that it was entitled to grant of the patent. About a week later the mention of grant of the patent was published.

la décision dans sa version originale ne pouvait-elle pas être rectifiée en application de la règle 89 CBE, au motif que les modifications introduites changeraient non seulement la forme, mais également le fond.

J. Autres questions de procédure

1. Registre européen des brevets

1.1 Transfert

En traitant la question d'un prétendu transfert de propriété, la chambre de recours juridique a fait observer, dans la décision **J 26/95** (JO OEB 1999, ***), que c'est au service compétent de première instance qu'il incombe d'évaluer si des documents prouvant le transfert ont été fournis à l'Office européen des brevets, conformément à la règle 20(1) et (3) CBE, et de procéder à l'inscription au Registre. En conséquence, le remplacement d'une partie par le demandeur initial au cours de la procédure de recours n'est possible que lorsque le service compétent de première instance a effectué l'enregistrement ou s'il existe une preuve manifeste d'un transfert.

1.2 Suspension de la procédure

Dans la décision **J 7/96** (JO OEB 1999, 443), la chambre de recours juridique a jugé que la décision de la division d'examen de délivrer un brevet européen (article 97(2) CBE) prend effet au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance (article 97(4) CBE). Pendant la période de transition, la procédure de délivrance reste en instance devant l'OEB et une requête en suspension de la procédure suivant la règle 13 CBE est recevable.

Dans la décision **J 33/95** en date du 31.8.1998, la chambre de recours juridique a également statué sur la question d'une suspension de la procédure. Le requérant avait demandé devant la première instance que la procédure de délivrance soit suspendue conformément à la règle 13 CBE, au motif qu'il avait introduit une procédure contre le demandeur à l'effet d'établir que le droit à l'obtention du brevet européen lui appartenait. La mention de la délivrance du brevet avait été publiée environ une semaine plus tard.

Die Rechtsabteilung wies den Antrag auf Aussetzung des Verfahrens zurück. Die Antragstellerin habe zwar ein Verfahren eingeleitet, in dem dieser der Anspruch auf Erteilung des Patents zugesprochen werden solle. Die Aussetzung sei aber nicht mehr möglich, da die Anmeldung nicht mehr anhängig sei – der Erteilungsbeschuß sei nämlich erlassen worden, bevor das Verfahren gegen den Anmelder eingeleitet worden sei.

Auf die Beschwerde der Antragstellerin hin ordnete die Kammer in einer Zwischenentscheidung an, den wegen der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde unrichtigen Hinweis auf die Patenterteilung im Patentblatt zu berichtigen. Letztlich wurde die Beschwerde aber zurückgewiesen. Die Anmeldung wurde nämlich im Europäischen Patentregister auf den Beschwerdeführer umgeschrieben, nachdem dem EPA die Übertragung nachgewiesen worden war. Die rechtliche Grundlage für den Aussetzungsantrag war damit entfallen, weil nun der Beschwerdeführer die Rechtsposition innehatte, deren Erlangung durch die Aussetzung des Verfahrens nach Regel 13 EPÜ gesichert werden sollte.

2. Zustellung

Bislang war die Zustellung eines Bescheids, der gemäß Regel 78 (2) EPÜ als gewöhnlicher Brief aufgegeben wurde, mit der Aufgabe zur Post als bewirkt anzusehen; erreichte ein solcher Bescheid den Empfänger jedoch nicht und wurde er nicht an das EPA zurückgeschickt, so konnte die Zustellungsfiktion allerdings nur dann aufrechterhalten werden, wenn das EPA nachweisen konnte, daß es den Bescheid ordnungsgemäß aufgegeben hatte (**J 27/97** in Anlehnung an J 9/96 und J 32/97).

Mit Wirkung vom 1.1.1999 ist Regel 78 EPÜ nun geändert worden. Die bisher in Regel 78 (2) EPÜ enthaltene Bestimmung, wonach Zustellungen an Empfänger, die keinen Vertreter bestellt haben und weder Wohnsitz noch Sitz im Gebiet eines Vertragsstaats haben, durch gewöhnlichen Brief bewirkt werden, wurde gestrichen. Nach der neuen Fassung werden auch solche Zustellungen mittels eingeschriebenen Briefs bewirkt (siehe ABI. EPA 1999, 301, 304).

In der Sache **J 27/97** hatte das EPA Kopien der Bescheide auch per Telefax übermittelt. Nach Regel 77 (1) EPÜ wird bei Zustellungen im Sinne des Artikels 119 EPÜ entweder das Originalschriftstück, eine vom EPA beglaubigte oder mit Dienstsiegel versehene Abschrift desselben oder

The Legal Division refused the request for suspension. The requester had indeed started proceedings in pursuit of a judgment that the patent should belong to him. Suspension was, however, now impossible because the patent was no longer pending: the grant decision had been issued before proceedings against the applicant were initiated.

On appeal by the requester, the board issued an interlocutory decision saying that the mention of grant was incorrect (because of the appeal's suspensive effect) and ordering that the Patent Bulletin be amended accordingly. In the end, however, the appeal was dismissed. This was because the EPO, on production of the necessary proof, had since transferred the application to the appellant in the Register of European Patents. This deprived the request for suspension under Rule 13 EPC of any legal basis; the appellant now enjoyed the legal position which the said request had been designed to achieve.

2. Notifications

Although notification of a communication posted as an ordinary letter in accordance with Rule 78(2) EPC was deemed to have been made when despatch had taken place, if the communication did not reach the addressee and was not returned to the EPO, the legal fiction of deemed notification could not be applied, unless the EPO could establish that it had duly despatched the communication (**J 27/97**, following J 9/96 and J 32/97).

In the meantime, Rule 78 EPC has been amended, with effect from 1 January 1999. The former Rule 78(2) EPC, providing that notifications to addressees who have not appointed a representative and having neither residence nor principal places of business within the territory of one of the contracting states are to be effected by ordinary letter, has been deleted. Under the new Rule, such notifications are also to be effected by registered letter (see OJ EPO 1999, 301, 304).

In the case before the board, the EPO had also transmitted copies of the communications by facsimile. According to Rule 77(1) EPC any notification under Article 119 EPC shall take the form either of the original document, a certified copy of it, or a computer print-out, the latter

La division juridique a rejeté la requête en suspension de la procédure. Certes, l'auteur de la requête avait introduit une procédure à l'effet d'établir que le droit à l'obtention du brevet lui appartenait, mais la suspension de la procédure n'était plus possible, car la demande n'était plus en instance, la décision de délivrer le brevet ayant été rendue avant que la procédure contre le demandeur n'ait été introduite.

A la suite du recours de l'auteur de la requête, la chambre a ordonné dans une décision intermédiaire que soit rectifiée la mention de la délivrance du brevet, laquelle n'aurait pas dû être publiée au Bulletin européen des brevets en raison de l'effet suspensif du recours. Mais le recours a finalement été rejeté. La demande a été transférée au requérant dans le Registre européen des brevets, après que l'OEB a eu la preuve du transfert. Il n'y avait donc plus de fondement juridique à la demande de suspension, puisque le requérant occupait désormais une position juridique devant être garantie par la suspension de la procédure suivant la règle 13 CBE.

2. Significations

Bien que la signification d'une notification postée sous forme de lettre ordinaire, conformément à la règle 78(2) CBE, soit réputée faite dès lors que la remise à la poste a eu lieu, si la notification n'est pas parvenue à son destinataire et n'a pas été retournée à l'OEB, la fiction juridique d'une signification réputée faite ne peut être appliquée, sauf si l'OEB a pu établir qu'il a régulièrement remis la notification (cf. **J 27/97**, suivant en cela J 9/96 et J 32/97).

Entre-temps, la règle 78 CBE a été modifiée avec effet au 1^{er} janvier 1999. L'ancien texte de la règle 78(2) CBE, disposant que des significations adressées à des destinataires, qui n'ont pas désigné un mandataire et n'ont ni domicile ni siège sur le territoire d'un Etat contractant, sont faites sous forme de lettre ordinaire, a été supprimé. La nouvelle règle dispose que ces significations sont aussi faites par lettre recommandée (cf. JO OEB 1999, 301, 304).

Dans l'affaire soumise à la chambre, l'OEB avait aussi transmis des copies des notifications par télécopie. Conformément à la règle 77(1) CBE, les significations suivant l'article 119 CBE portent soit sur l'original de la pièce, soit sur une copie de cette pièce, soit sur un imprimé établi par

ein mit Dienstsiegel versehener Computerausdruck zugestellt. Da eine Übermittlung per Telefax eindeutig nicht hierunter fiel und auch in Regel 77 (2) EPÜ nicht erwähnt war, gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß sie nicht als ordnungsgemäße Zustellung im Sinne von Artikel 119 und Regel 77 EPÜ angesehen werden konnte. Die Kammer entschied darüber hinaus, daß der Mangel, mit dem diese Übermittlung behaftet war, nicht gemäß Regel 82 EPÜ geheilt wurde, selbst wenn ein Telefax dem Empfänger zugegangen war.

VI. VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Eingangs- und Formalprüfung

1. Einreichung von Prioritätsunterlagen

In der Sache **J 11/95** war eine Euro-PCT-Anmeldung eingereicht worden. Der Anmelder konnte die Prioritätsunterlage weder beim Eintritt in die regionale Phase noch nach Erhalt einer Mitteilung nach Regel 41 (1) EPÜ einreichen, in der ihn das EPA dazu aufgefordert hatte.

Die Juristische Beschwerdekammer hob hervor, daß nach Regel 17.1 a) PCT der Anmelder eine beglaubigte Abschrift der nationalen Anmeldung, deren Priorität er beanspruche, spätestens 16 Monate nach dem Prioritätsdatum beim Internationalen Büro einzureichen habe, sofern sie nicht schon beim Anmeldeamt eingereicht worden sei. Werde dieses Erfordernis nicht erfüllt, so könne jeder Bestimmungsstaat den Prioritätsanspruch unberücksichtigt lassen (Regel 17.1 c) PCT). Das EPÜ mache von dieser Möglichkeit nicht Gebrauch.

Regel 104b (3) EPÜ besage folgendes: Ist die Prioritätsunterlage nach Artikel 88 (1) und Regel 38 EPÜ bei Ablauf der Frist von 21 oder 31 Monaten für den Eintritt in die regionale Phase noch nicht eingereicht worden, so wird der Anmelder aufgefordert, sie innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist einzureichen. Kommt er der Aufforderung nicht nach, so erlischt der Prioritätsanspruch. Im vorliegenden Fall habe die Eingangsstelle daher nach Artikel 91 (3) und Regel 69 EPÜ zu Recht festgestellt, daß der Prioritätsanspruch für diese Patentanmeldung erloschen sei.

two to bear the seal of the EPO. As a facsimile transmission clearly did not fall within these, nor was there any mention in Rule 77(2) EPC of facsimile transmission, the board held that it could not be considered as regular notification within the meaning of Article 119 EPC and Rule 77 EPC. The board further held that the irregularity of such transmission was not cured under Rule 82 EPC by the fact that the facsimile of the document had reached the addressee.

VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

A. Preliminary and formalities examination

1. Filing of priority documents

In **J 11/95** a Euro-PCT application had been filed. The applicant was unable to file the priority document either on entering the regional phase or when invited to do so by the EPO in a communication under Rule 41(1) EPC.

The Legal Board pointed out that Rule 17.1(a) PCT prescribed that a certified copy of the national application whose priority was claimed had to be submitted by the applicant to the International Bureau not later than 16 months after the priority date, unless already filed with the receiving Office. If this requirement was not complied with, any designated state could disregard the priority claim (Rule 17.1(c) PCT). The EPC did not make use of the latter option.

Pursuant to Rule 104b(3) EPC, where the priority document provided for in Article 88(1) and Rule 38 EPC had not yet been submitted at the expiry of the 21 or 31-month period for entry into the regional phase, the European Patent Office will invite the applicant to furnish the same within such period as it specifies. The failure to comply with this invitation leads to a loss of the right of priority. Thus, in the case at issue, the Receiving Section was correct in noting, on the basis of Article 91(3) and Rule 69 EPC, the loss of the right of priority for the patent application.

ordinateur, ces deux derniers devant porter le sceau de l'OEB. Etant donné qu'une transmission par télécopie n'entre manifestement pas dans ces cas de figure et que la règle 77(2) CBE ne fait nulle part mention de transmission par télécopie, la chambre a jugé que cela ne pouvait être considéré comme une signification régulière au sens de l'article 119 CBE et de la règle 77 CBE. La chambre a en outre considéré qu'il n'avait pas été remédié à l'irrégularité de cette transmission conformément à la règle 82 CBE, même si le fac-simile du document est parvenu au destinataire.

VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB

A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme

1. Dépôt de documents de priorité

Dans l'affaire **J 11/95**, une demande euro-PCT avait été déposée. Le demandeur n'avait pas été en mesure de produire le document de priorité, que ce soit lors de l'entrée dans la phase régionale ou lorsqu'il y avait été invité par l'OEB dans une notification établie conformément à la règle 41(1) CBE.

La chambre de recours juridique a souligné que la règle 17.1a) PCT dispose qu'une copie certifiée conforme de la demande nationale dont la priorité est revendiquée doit, si elle n'a pas déjà été déposée auprès de l'office récepteur, être présentée par le déposant au Bureau international au plus tard à l'expiration d'un délai de 16 mois à compter de la date de priorité. Si cette condition n'est pas remplie, tout Etat désigné peut ne pas tenir compte de la revendication de priorité (règle 17.1c) PCT). La CBE n'a pas prévu cette dernière possibilité.

Conformément à la règle 104^{ter}(3) CBE, si le document de priorité prévu à l'article 88(1) et à la règle 38 CBE n'a pas encore été produit à l'expiration du délai applicable pour l'entrée en vigueur dans la phase régionale, soit 21 ou 31 mois, l'Office européen des brevets invite le demandeur à produire ce document de priorité dans un délai qu'il lui impartit. S'il n'est pas répondu à cette invitation, le droit de priorité est perdu. Ainsi, dans la présente espèce, la section de dépôt avait agi correctement lorsqu'elle avait constaté, sur la base de l'article 91(3) et de la règle 69 CBE, la perte du droit de priorité pour cette demande de brevet.

Die Kammer führte weiter aus, daß die Öffentlichkeit ein Interesse daran habe zu erfahren, ob und inwieweit ein Prioritätsanspruch begründet sei. In diesem Zusammenhang stellten die Regeln 38 (3) und 104b (3) EPÜ sicher, daß eine beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung innerhalb einer bestimmten Frist nach der Veröffentlichung oder dem Eintritt in die regionale Phase Dritten zugänglich gemacht werde, die Akteneinsicht beantragten. In der vorliegenden Sache sei dieser Zweck durch die Einreichung einer beglaubigten Abschrift der früheren Anmeldung durch einen anderen Anmelder unter Bezugnahme auf seine eigene internationale Anmeldung nicht erreicht worden. Offensichtlich hätte die Anmeldungsakte des Beschwerdeführers keinen Zugang zu diesem Dokument gewährt, da es in einer völlig anderen Akte enthalten gewesen sei.

2. Einreichung von Teilanmeldungen

In **J 29/96** (ABI. EPA 1998, 581) vertrat die Juristische Beschwerdekammer folgende Auffassung: Ist nach Regel 51 (4) das Einverständnis mit der Fassung einer früheren Anmeldung erklärt worden, so kann der Widerruf dieses Einverständnisses allein zum Zweck der Einreichung einer Teilanmeldung die Frist, innerhalb deren eine Teilanmeldung eingereicht werden kann, nicht wieder in Gang setzen.

In **J 21/96** erläuterte die Juristische Beschwerdekammer, daß Regel 25 (1) EPÜ keine Frist im Sinne von Artikel 122 (1) EPÜ festsetze. Sie gebe lediglich einen Zeitpunkt im Erteilungsverfahren an, nach dem eine Teilanmeldung nicht mehr eingereicht werden könne. Dieser Zeitpunkt werde vom Anmelder festgelegt, wenn er sein Einverständnis nach Regel 51 (4) EPÜ erkläre. Daher sei eine Wiedereinsetzung nicht möglich, weil es keine einzuhaltende Frist gegeben habe.

B. Prüfungsverfahren

1. Sachprüfung

1.1 Aufforderungen nach Artikel 96 (2) EPÜ und Regel 51 (2) EPÜ

Ergibt die Prüfung, daß die europäische Patentanmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des Übereinkommens nicht genügt, so fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder nach Maßgabe der Ausführungsordnung so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme

The board added that there was a public interest in knowing whether and to what extent a priority claim was justified. In this context, the provisions of Rules 38(3) and 104b(3) EPC ensured that a certified copy of the previous application was available to third parties requesting a file inspection in due time after publication or entry into the regional phase. In the circumstances of the present case, these objectives were not achieved through the filing of a certified copy of the previous application by another applicant with reference to his own international application. Obviously, the files of the appellant's application would not have revealed this document, included in a completely unrelated file.

2. Filing of divisional applications

In **J 29/96** (OJ EPO 1998, 581) the Legal Board held that where approval has been given to the text of an earlier application pursuant to Rule 51(4) EPC, then withdrawal of this approval for the sole purpose of filing a divisional application cannot have the effect of re-opening the period in which a divisional application can be filed.

In **J 21/96** the Legal Board explained that Rule 25(1) EPC did not stipulate a time limit within the meaning of Article 122(1) EPC. It merely identified a point in the grant procedure after which a divisional application might no longer be filed. This point was decided upon by the applicant when he gave his approval pursuant to Rule 51(4) EPC. Therefore, in the absence of a time limit to be observed, re-establishment of rights is not possible.

B. Examination procedure

1. Substantive examination of the application

1.1 Communications pursuant to Article 96(2) EPC and Rule 51(2) EPC

Article 96(2) EPC states that if the examination of a European patent application reveals that the application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, the examining division shall invite the applicant, in accordance with the Implementing Regulations and as often as necessary, to file his obser-

La chambre a ajouté qu'il est de l'intérêt du public de savoir si une revendication de priorité est justifiée, et si oui dans quelle mesure. Les dispositions des règles 38(3) et 104^{ter}(3) CBE visaient à cet égard à faire en sorte qu'une copie certifiée conforme de la demande antérieure soit mise à la disposition des tiers qui demandent en temps voulu à consulter le dossier après la publication de la demande ou l'entrée dans la phase régionale. Dans cette affaire, cet objectif n'avait pas été atteint, car c'était un autre demandeur qui avait produit, dans le cadre de sa propre demande internationale, une copie certifiée conforme de la demande antérieure. De toute évidence, les pièces de la demande du requérant n'auraient pas permis à un tiers d'accéder à ce document, qui faisait partie d'un dossier complètement différent.

2. Dépôt de demandes divisionnaires

Dans l'affaire **J 29/96** (JO OEB 1998, 581), la chambre de recours juridique a considéré que lorsque le demandeur a donné son accord sur le texte d'une demande initiale, conformément à la règle 51(4) CBE, le retrait de cet accord dans le seul but de déposer une demande divisionnaire ne permet pas de rouvrir le délai au cours duquel une demande divisionnaire peut être déposée.

Dans l'affaire **J 21/96**, la chambre de recours juridique a expliqué que la règle 25(1) CBE ne fixait pas de délai au sens de l'article 122(1) CBE. Elle fixe simplement la date de la procédure de délivrance au-delà de laquelle il n'est plus possible de déposer une demande divisionnaire. C'est le demandeur qui a fixé cette date lorsqu'il a donné son accord conformément à la règle 51(4) CBE. La restitution in integrum ne peut donc être accordée, puisqu'il n'y a pas de délai à respecter.

B. Procédure d'examen

1. Examen quant au fond de la demande

1.1 Notifications suivant l'article 96(2) CBE et la règle 51(2) CBE

L'article 96(2) CBE dispose que s'il résulte de l'examen que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet ne satisfont pas aux conditions prévues par la Convention, la division d'examen invite le demandeur, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution et aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations dans le

einzureichen (Artikel 96 (2) EPÜ). Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern liegt es im Ermessen der Prüfungsabteilung zu entscheiden, ob sie den Anmelder ein weiteres Mal auffordert.

Gemäß Artikel 96 (2) EPÜ fordert also die Prüfungsabteilung den Anmelder so oft wie nötig zur Stellungnahme auf. In **T 802/97** hielt die Kammer folgendes fest: Wenn die Prüfungsabteilungen diese Bestimmung anwenden, um im Einzelfall zu entscheiden, ob sie dem Anmelder eine weitere Gelegenheit zur Einreichung von Stellungnahmen oder Änderungen geben wollen, bevor sie die Anmeldung nach einem einzigen amtlichen Bescheid zurückweisen, sollten sie der in den Richtlinien für die Prüfung im EPA beschriebenen Praxis folgen und den Anmelder, der einen **ernstzunehmenden Versuch** gemacht hat, sich mit den Einwänden des Prüfers auseinanderzusetzen, zuvor **warnend darauf hinweisen**, z. B. durch einen Anruf oder einen kurzen weiteren Bescheid, daß die Anmeldung zurückgewiesen werden wird, wenn nicht überzeugendere neue Argumente oder geeignete Änderungen innerhalb einer bestimmten Frist vorgelegt werden. Nur wenn sich der Anmelder nicht ernsthaft mit den Einwänden befaßt hat, die die Prüfungsabteilung in ihrem ersten Bescheid erhoben hat, sollte sie eine sofortige Zurückweisung der Anmeldung ins Auge fassen. Dies sollte jedoch die Ausnahme bleiben (s. Richtlinien C-VI, 4.3).

In dem der Kammer vorliegenden Fall betrafen die einzigen konkreten Einwände, die im Bescheid der Prüfungsabteilung erhoben wurden, den Artikel 84 EPÜ (Klarheit). Gleichzeitig hieß es darin, daß eine vollständige Prüfung der Ansprüche auf Patentierbarkeit nach Artikel 52 (1) EPÜ zu diesem Zeitpunkt nicht als ökonomisch angesehen und erst dann vorgenommen werde, nachdem diese und andere Einwände durch entsprechende Änderungen ausgeräumt worden seien. Die im Anschluß an diese Bemerkung erhobenen weiteren Einwände nach Artikel 52 (1) EPÜ wurden ausdrücklich nur als "vorläufige Stellungnahme" bezeichnet. Die Kammer bemerkte dazu, daß die Prüfungsabteilung durch diese Äußerungen den Eindruck erweckt habe, der Anmelder brauche sich in seiner Erwiderung nur mit den Einwänden nach Artikel 84 EPÜ zu befassen, da die endgültige Prüfung auf Patentierbarkeit bis zur Ausräumung dieser Einwände aufgeschoben werde.

within a period to be fixed by the examining division. According to the established case law of the boards of appeal, it is left to the examining division's discretion to decide whether to issue a further invitation.

According to Article 96(2) EPC the examining division shall invite the applicant as often as necessary to file his observations. In **T 802/97** the board noted that when applying this provision to determine in a specific case whether an applicant should be given a further opportunity to present comments or amendments before refusing an application after a single official communication, the established practice of the examining divisions as set out in particular in the Guidelines for Examination in the EPO is to **warn** the applicant who had made a **bona fide attempt** to deal with the examining division's objections, eg by a telephone conversation or by a short further written action, that the application will be refused unless he can produce further more convincing arguments or makes appropriate amendments within a specified time limit. Only when the applicant has not made any real effort to deal with the objections raised in the first communication, should the examining division consider immediate refusal of the application, this however being an exceptional case (see Guidelines C-VI, 4.3).

In the circumstances of the present case, the only definite objections raised by the examining division's communication concerned Article 84 EPC (clarity), whereas it was stated that a complete examination of the claims as regards the requirements of Article 52(1) EPC (patentability) was not considered economic at that time and was postponed pending amendment to meet these and other objections. The further objections raised following this remark and concerning Article 52(1) EPC were explicitly declared as "a provisional opinion" only. The board observed that by these statements the examining division had created the impression that it was sufficient for the applicant to deal in his answer with the objections raised under Article 84 EPC since the final examination as to patentability was postponed pending the removal of the Article 84 EPC objections.

délai qu'elle lui impartit. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, c'est à la division d'examen d'apprécier s'il y a lieu d'adresser au demandeur une nouvelle invitation à présenter des observations.

Conformément à l'article 96(2) CBE, la division d'examen invite le demandeur, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations. Dans l'affaire **T 802/97**, la chambre a fait observer que lorsque la division d'examen doit appliquer cette disposition aux fins de déterminer dans un cas précis si elle doit accorder au demandeur une nouvelle occasion de présenter des observations ou des modifications, et ce avant de rejeter la décision suite à l'envoi d'une seule notification officielle, la pratique constante des divisions d'examen, telle que définie en particulier dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, consiste à **prévenir** – par exemple par téléphone ou par une courte notification supplémentaire – le demandeur qui a **tenté en toute bonne foi** de répondre aux objections de la division d'examen que la demande sera rejetée, à moins qu'il ne puisse présenter des arguments complémentaires plus convaincants ou apporter des modifications appropriées dans un délai précis. Ce n'est que si le demandeur ne s'est pas réellement efforcé de répondre aux objections soulevées dans la première notification que la division d'examen doit envisager le rejet immédiat de la demande, ce cas devant néanmoins rester exceptionnel (cf. Directives C-VI, 4.3).

Dans les circonstances de l'espèce, les seules objections précises que la division d'examen avait formulées dans sa notification concernaient l'article 84 CBE (clarté) ; elle avait par ailleurs ajouté qu'elle ne jugeait pas économique, à ce stade, de procéder à l'examen complet des revendications au regard des exigences de l'article 52(1) CBE (brevetabilité) et que cet examen était donc reporté à plus tard, dans l'attente d'une modification en vue de répondre à ces objections. S'agissant des autres objections soulevées après cette remarque au sujet de l'article 52(1) CBE, elle avait expressément déclaré qu'il ne s'agissait que d'un "avis provisoire". La chambre a fait observer que la division d'examen avait ainsi créé l'impression qu'il suffisait que le demandeur traite dans sa réponse les objections formulées au titre de l'article 84 CBE, puisque l'examen définitif des critères de brevetabilité était reporté jusqu'au moment où les objections formulées au titre de l'article 84 CBE seraient levées.

Nach Auffassung der Kammer stellte die Erwidderung des Anmelders einen ernstzunehmenden Versuch dar, sich mit den Einwänden der Prüfungsabteilung auseinanderzusetzen. Deshalb war die sofortige Zurückweisung der Anmeldung ohne vorherige Warnung des Anmelders im Hinblick auf Artikel 96 (2) EPÜ ein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ.

1.2 Erlaß eines weiteren Bescheids im Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ

Gemäß Artikel 113 (1) EPÜ dürfen Entscheidungen des EPA nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

In **T 802/97** vertrat die Kammer die Auffassung, daß eine Entscheidung, die auf mehrere Gründe gestützt werde, die Anforderungen des Artikels 113 (1) EPÜ in bezug auf jeden dieser Gründe erfüllen müsse. Enthalte eine Entscheidung des EPA mehrere durch entsprechende Argumente und Beweismittel erhärtete Gründe, so sei es von grundlegender Bedeutung, daß die Entscheidung als Ganzes den zwingenden Erfordernissen des Artikels 113 (1) EPÜ gerecht werde. Blicke es dem Spruchkörper überlassen zu entscheiden, welche dieser Gründe für die Entscheidung maßgebend sein sollten und welche nicht – wobei die letzteren dann den Anforderungen des Artikels 113 (1) EPÜ nicht zu entsprechen brauchten –, so würde dies bei den Beteiligten nur zu Rechtsunsicherheit und Verwirrung führen. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz gebe es nur für obiter dicta, die nicht zu den Gründen gehörten, auf denen die Entscheidung beruhe.

1.3 Nichtbeantwortung des Bescheids nach Artikel 96 (2) EPÜ (Artikel 96 (3) EPÜ)

Unterläßt es der Anmelder, auf eine Aufforderung nach Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPÜ zur Stellungnahme zu den festgestellten Mängeln zu antworten, so gilt die Anmeldung nach Artikel 96 (3) EPÜ als zurückgenommen.

In **T 685/98** (ABI. EPA 1999, 346) stellte die Kammer fest, daß vor einer wirksamen Zurückweisung nach Artikel 97 (1) EPÜ der Anmelder sein Recht auf rechtliches Gehör ausgeübt oder aber darauf verzichtet haben muß. Ein einfacher Verfahrensantrag, den der Anmelder nach Erhalt des Bescheids nach Regel 51 (2) EPÜ gestellt habe, könne nicht als Verzicht auf rechtliches Gehör für die verbleibende Dauer der für die Stellung-

In the board's judgment, the appellant's reply constituted a bona fide attempt to deal with the examining division's objections. Accordingly, the immediate refusal of the application without any prior warning to the appellant constituted a substantial procedural violation, within the meaning of Rule 67 EPC, relating to Article 96(2) EPC.

1.2 Issuance of a further communication under Article 113(1) EPC

Under Article 113(1) EPC the decisions of the EPO may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments.

In **T 802/97** the board held that if a decision includes several grounds it must meet the requirements of Article 113(1) EPC with respect to each of the grounds. In the board's judgment, if a decision of the EPO included several grounds supported by respective arguments and evidence, it was of fundamental importance that the decision as a whole met the mandatory requirements of Article 113(1) EPC. Leaving it to the deciding body to suggest which of the grounds were to be considered as the basis of the decision and which were not – and did not therefore need to comply with the requirements of Article 113(1) EPC – could only lead to legal uncertainty and confusion of the parties. An exception to the above principle might be formed by obiter dicta which were not part of the grounds on which a decision was based.

1.3 Failure to reply to the communication pursuant to Article 96(2) EPC (Article 96(3) EPC)

If an applicant fails to reply to a communication pursuant to Article 96(2) EPC and Rule 51(2) EPC inviting him to file his observations on the disclosed deficiencies, Article 96(3) EPC prescribes that the application shall be deemed withdrawn.

In **T 685/98** (OJ EPO 1999, 346) the board noted that prior to a valid refusal under Article 97(1) EPC the applicant must either have exercised his right to comment or have waived this right. It held that a simple procedural request made by the applicant after receipt of the Rule 51(2) EPC communication could not be treated as a waiver of the right to present comments during the remainder of the four-month term set for reply.

Selon la chambre, le requérant avait tenté de bonne foi, dans sa réponse, de traiter les objections de la division d'examen. Aussi le rejet immédiat de la demande, sans en avertir auparavant le demandeur, constituait-il un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE, eu égard à l'article 96(2) CBE.

1.2 Nouvelle notification au titre de l'article 113(1) CBE

En vertu de l'article 113(1) CBE, les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

Dans la décision **T 802/97**, la chambre a déclaré qu'une décision comportant une pluralité de motifs doit satisfaire aux exigences de l'article 113(1) CBE pour chaque motif. Ainsi, lorsqu'une décision de l'OEB comprend plusieurs motifs, et que chacun d'entre eux est respectivement étayé par les arguments et preuves y afférents, il est fondamental que cette décision réponde dans son ensemble aux exigences de l'article 113(1) CBE. Laisser à l'instance appelée à statuer le soin de distinguer les motifs qui sont à la base de la décision de ceux qui ne le sont pas, et qui n'ont donc pas besoin de satisfaire aux exigences de l'article 113(1) CBE, ne ferait que semer l'incertitude juridique et semer la confusion entre les parties. Pourrait en revanche faire exception à ce principe l'obiter dictum, qui ne fait pas partie des motifs de la décision.

1.3 Défaut de réponse à la notification établie selon l'article 96(2) CBE (article 96(3) CBE)

Si un demandeur ne répond pas à une notification établie en vertu de l'article 96(2) et de la règle 51(2) CBE l'invitant à présenter ses observations sur les irrégularités qui ont été décelées, l'article 96(3) CBE dispose que la demande est réputée retirée.

Dans l'affaire **T 685/98** (JO OEB 1999, 346), la chambre a relevé qu'avant qu'il y ait rejet valable en vertu de l'article 97(1) CBE, il faut que le demandeur ait exercé son droit de prendre position ou y ait renoncé. Une simple requête d'ordre procédural présentée par le demandeur après avoir reçu la notification selon la règle 51(2) CBE ne saurait être traitée comme une renonciation au droit de prendre position pendant le reste

nahme festgesetzten Frist von vier Monaten angesehen werden. Wenn der Anmelder weder zu den festgestellten Mängeln sachlich Stellung genommen noch auf sein Recht auf rechtliches Gehör verzichtet habe, dann sei die Zurückweisung der Anmeldung in Überschreitung der Befugnisse (*ultra vires*) erfolgt und damit von Anfang an nichtig, weil Artikel 97 (1) EPÜ eine Zurückweisung ausdrücklich nur zulasse, sofern im EPÜ nicht eine andere Rechtsfolge vorgeschrieben sei. Diese andere Rechtsfolge bei unterlassener Beantwortung bestehe jedoch gemäß Artikel 96 (3) EPÜ darin, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte.

In Zweifelsfällen könne nicht unterstellt werden, daß ein Anmelder auf sein Recht auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 (1) EPÜ verzichte. Wie von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/88 ausdrücklich festgestellt, dürfe ein Rechtsverzicht nicht ohne weiteres vermutet werden ("A *jure nemo recedere praesumitur*"). Eine Zurückweisungsentscheidung gemäß Artikel 97 (1) EPÜ, die auf einer solchen Annahme basiere und vor Ablauf der ursprünglich gesetzten Frist für die Beantwortung eines Bescheids getroffen worden sei, verstoße gegen Artikel 113 (1) EPÜ und weise somit einen wesentlichen Verfahrensmangel auf.

Die Kammer machte deutlich, daß die Prüfungsabteilung nicht befugt sei, die Anmeldung gemäß Artikel 97 (1) EPÜ zurückzuweisen, wenn das Antwortschreiben eines Anmelders auf einen ersten Bescheid nach Regel 51 (2) EPÜ nur einen prozessualen Antrag ohne jegliche materiellrechtliche Auswirkung enthalte.

2. Innerhalb der Frist von Regel 51 (4) EPÜ eingereichte Änderungen

In **T 237/96** vertrat die Kammer folgende Auffassung: Die Erweiterung des Schutzbereichs des Anspruchs 1 um ein ursprünglich offenbartes Ausführungsbeispiel, die der Anmelder nach Erhalt des in Regel 51 (4) EPÜ vorgesehenen Bescheids der Prüfungsabteilung beantragt habe, stehe nicht im Einklang mit seiner früheren Einlassung, dieses Ausführungsbeispiel sei nicht Teil der Erfindung, und werfe neue Fragen im Zusammenhang mit der Klarheit und erfinderschen Tätigkeit auf. Auch habe der Anmelder keine Argumente für die Zulässigkeit des geänderten Anspruchs vorgebracht. Die Kammer befand, daß die Prüfungsabteilung ihr Ermessen keineswegs fehlerhaft oder nicht pflichtgemäß ausgeübt habe, als sie gemäß Regel 86 (3) EPÜ ihre Zustimmung zu der Änderung

When the applicant neither replied in substance to the objections raised nor waived his right to present comments, then the refusal of the application was *ultra vires* and voidable ab initio because under Article 97(1) EPC the application was to be refused, only if no other sanction was provided for by the EPC. Article 96(3) EPC provided a different sanction for failure to reply, namely the deemed withdrawal of the application.

In unclear cases there can be no presumption that an applicant has waived his right to be heard under Article 113(1) EPC. As was emphasised by the Enlarged Board of Appeal in decision G 1/88, surrender of a right cannot be simply presumed (*a jure nemo recedere praesumitur*). Hence a refusal decision pursuant to Article 97(1) EPC based on such a presumption and taken before expiry of the term originally set for reply to a communication contravenes Article 113(1) EPC and thus constitutes a substantial procedural violation.

The board made clear that where an applicant's letter of reply to a first Rule 51(2) EPC communication contained only a procedural request devoid of any substantive implications, the examining division had no power to refuse the application under Article 97(1) EPC.

2. Amendments filed within the period under Rule 51(4) EPC

In **T 237/96** the board held that the broadening of the scope of claim 1 requested by the applicant after receipt of the examining division's communication under Rule 51(4) EPC, so as to encompass one originally disclosed embodiment, was not consistent with his previous submission that said embodiment, was not part of the invention, and raised new issues as to clarity and inventive step and was not supported by any argumentation in favour of the allowability of the amended claim. The board found that the examining division in refusing to consent to the amendment under Rule 86(3) EPC did not exercise its discretion in a wrong or unreasonable manner. Had it given its consent to the amended version of the claim, it would have been necessary to restart examination from the

du délai de réponse de quatre mois. Si le demandeur n'a ni répondu sur le fond aux objections soulevées, ni renoncé à son droit de prendre position, le rejet de la demande est entaché d'excès de pouvoir, et donc nul dès l'origine, car en vertu de l'article 97(1) CBE la demande doit être rejetée si la CBE ne prévoit pas de sanctions différentes. Or, l'article 96(3) CBE prévoit une sanction du défaut de réponse différente, c'est-à-dire la fiction du retrait de la demande.

En cas de doute, il ne peut être présumé que le demandeur a renoncé à son droit d'être entendu en vertu de l'article 113(1) CBE. Comme l'a souligné la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/88, la renonciation à un droit ne peut être simplement présumée (*A jure nemo recedere praesumitur*). Par conséquent, une décision de rejet prononcée en application de l'article 97(1) CBE, fondée sur une telle présomption et rendue avant l'expiration du délai initial de réponse à une notification, contrevient à l'article 113(1) CBE et constitue donc un vice substantiel de procédure.

La chambre a clairement indiqué que lorsque la réponse d'un demandeur à une première notification établie conformément à la règle 51(2) CBE ne contient qu'une requête d'ordre procédural sans incidence aucune sur le fond, la division d'examen n'a pas le pouvoir de rejeter la demande en application de l'article 97(1) CBE.

2. Modifications produites durant le délai imparti en vertu de la règle 51(4) CBE

Dans l'affaire **T 237/96**, le demandeur avait demandé, après avoir reçu la notification de la division d'examen établie selon la règle 51(4) CBE, que la portée de la revendication 1 fût étendue de façon à inclure un mode de réalisation initialement divulgué. La chambre a estimé que cette demande était en contradiction avec une déclaration antérieure du demandeur, selon laquelle ledit mode de réalisation ne faisait pas partie de l'invention, qu'il soulevait de nouvelles questions en matière de clarté et d'activité inventive et qu'il n'y avait aucune argumentation en faveur de l'admissibilité de la revendication modifiée. Selon la chambre, la division d'examen n'avait pas exercé son pouvoir d'appréciation à tort ou de manière déraisonnable, du fait qu'elle n'avait pas autorisé la modifi-

verweigerte. Hätte sie der geänderten Fassung des Anspruchs zugestimmt, so hätte das Prüfungsverfahren neu aufgerollt werden müssen, was angesichts der prima facie erkennbaren mangelnden Klarheit des Anspruchs zu einer erheblichen Verzögerung geführt hätte.

3. Prüfungsverfahren nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ

In **T 839/95** hatte die Prüfungsabteilung nicht, wie in Artikel 97 EPÜ vorgesehen, eine Endentscheidung, sondern eine als Zwischenentscheidung im Sinne des Artikels 106 (3) EPÜ bezeichnete Entscheidung erlassen, mit der sie den Hauptantrag und zwei Hilfsanträge zurückwies und erklärte, die im dritten Hilfsantrag beanspruchte Erfindung erfülle ihres Erachtens die Erfordernisse des Überkommens.

Die Kammer stellte dazu fest, daß der Erlaß einer Zwischenentscheidung bei Vorliegen eines gewährbaren Hilfsantrags nach den Prüfungsrichtlinien nur für Hilfsanträge im Einspruchsverfahren vorgesehen sei (Richtlinien für die Prüfung im EPA, D-VI, 7.2.2). Einem erstinstanzlichen Organ stehe es nicht zu, im Erteilungsverfahren in dieser Weise vorzugehen. Zweck der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren sei es, dem Patentinhaber die bei Erfüllung der Formvorschriften nach Regel 58 (5) EPÜ anfallenden Kosten zu ersparen, bis eine Endentscheidung über die Fassung ergehe, in der das Patent aufrechterhalten werden könne (T 89/90). Dies treffe aber im Erteilungsverfahren nicht zu, weil es hier keine gegnerische Partei gebe, die Einwände gegen die vom Anmelder gebilligte Fassung erheben könnte. Die Beschwerde sei zulässig, weil der Beschwerdeführer durch die Zurückweisung seiner Hilfsanträge beschwert sei.

C. Einspruchsverfahren

1. Übertragung des Einspruchs

In **T 670/95** faßte die Beschwerdekammer die bisherige Rechtsprechung zu der Frage des Übergangs der Einsprechendenstellung zusammen und ging auf die Anforderungen an einen Nachweis für einen rechtswirksamen Übergang ein.

Die Stellung als Einsprechender ist nicht rechtsgeschäftlich frei übertragbar (T 659/92, ABI. EPA 1995, 519). Sie geht allerdings bei einer Gesamtrechtsnachfolge (Universalsukzession) auf den Gesamtrechtsnachfol-

beginning, which, given the prima facie lack of clarity of the claim, would have led to a considerable delay.

3. Examination proceedings after the Rule 51(4) EPC communication

In **T 839/95** the examining division did not take a final decision as provided for in Article 97 EPC. Instead, it issued a decision designated as an interlocutory decision under Article 106(3) EPC rejecting the main and two auxiliary requests and stating that the invention claimed according to the third auxiliary request was found to meet the requirements of the Convention.

The board noted that an interlocutory decision in the case of an allowable auxiliary request is foreseen in the instructions to examiners only for auxiliary requests in opposition proceedings (Guidelines for Examination in the EPO, D-VI, 7.2.2). It did not consider it appropriate for the department of the first instance to proceed in the same way in grant proceedings. In the board's judgment, the purpose of the interlocutory decision in opposition proceedings was intended to save the proprietor the further cost of fulfilling the formal requirements under Rule 58(5) EPC before there was a final decision on the version in which the patent could be maintained (T 89/90). A corresponding situation did not exist in grant proceedings because there is no opposing party who could object to the version to which the applicant had agreed. The appeal was admissible, since the appellant was adversely affected by the rejection of his auxiliary requests.

C. Opposition procedure

1. Transfer of opposition

In **T 670/95** the board summarised the case law regarding transfer of opponent status, and considered the requirements for a legally valid transfer.

Opponent status is not freely transferable (T 659/92, OJ EPO 1995, 519). It does however transfer to the successor in title in the case of universal succession, eg a takeover or merger of legal persons (T 349/86, T 475/88).

cation en application de la règle 86(3) CBE. Si elle avait autorisé la modification de la revendication, il aurait fallu reprendre l'examen depuis le début, ce qui, compte tenu du manque de clarté dont était la première vue entachée la revendication, aurait entraîné un retard considérable.

3. Procédure d'examen après la notification selon la règle 51(4) CBE

Dans l'affaire **T 839/95**, la division d'examen n'avait pas rendu une décision finale, comme prévu à l'article 97 CBE, mais une décision présentée comme intermédiaire selon l'article 106(3) CBE, par laquelle elle avait rejeté la requête principale ainsi que deux requêtes subsidiaires, et déclaré que l'invention revendiquée selon la troisième requête subsidiaire répondait aux exigences de la Convention.

La chambre a relevé que les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (D-VI, 7.2.2) ne prévoient la possibilité de rendre une décision intermédiaire, lorsqu'une requête subsidiaire est admissible, que dans la procédure d'opposition. Selon la chambre, l'instance du premier degré n'a pas lieu d'agir de même lors de la procédure de délivrance. En effet, le but de la décision intermédiaire dans la procédure d'opposition est d'épargner au titulaire du brevet les frais supplémentaires liés aux exigences de forme prévues à la règle 58(5) CBE, avant que ne soit rendue une décision finale sur le texte dans lequel le brevet peut être maintenu (T 89/90). La procédure de délivrance ne connaît pas de situation similaire, étant donné qu'il n'y a pas de partie adverse susceptible d'élever des objections à l'encontre du texte approuvé par le demandeur. La chambre a par ailleurs estimé que le recours était recevable, car les requêtes subsidiaires du demandeur ayant été rejetées, il n'avait pas été fait droit à ses prétentions.

C. Procédure d'opposition

1. Transfert de l'opposition

Dans l'affaire **T 670/95**, la chambre a résumé la jurisprudence actuelle relative au transfert de la qualité d'opposant et examiné les exigences en matière de preuve auxquelles il convient de satisfaire pour que le transfert soit juridiquement valable.

La qualité d'opposant n'est pas librement transmissible au moyen d'un acte juridique (T 659/92, JO OEB 1995, 519). Toutefois, en cas de succession universelle, par exemple lors d'une intégration ou d'une fusion de

ger über, so z. B. im Fall der Eingliederung oder Verschmelzung juristischer Personen (T 349/86, T 475/88). Auch kann sie zusammen mit dem Bereich des Geschäftsbetriebes oder Unternehmens eines Einsprechenden, auf den sich der Einspruch bezieht, auf einen Dritten übertragen werden (G 4/88, ABI. EPA 1989, 480). Dies kann auch noch im Einspruchsbeschwerdeverfahren geschehen. Parteistellung als Einsprechender und Partei des Beschwerdeverfahrens erlangt der neue Einsprechende jedoch erst und nur dann, wenn er einen den Übergang der Einsprechendenstellung rechtfertigenden Rechtsübergang nachweist. Bis dahin wird das Verfahren mit dem ursprünglich Einsprechenden geführt (T 870/92). Daher kam die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, daß die bloße Erklärung einer als Rechtsnachfolgerin genannten Firma, sie sei Rechtsnachfolgerin der ursprünglich Einsprechenden, ohne den Vortrag und Nachweis eines Tatbestandes, der eine Rechtsnachfolge begründen könnte, nicht genügend ist.

2. Zulässigkeit des Einspruchs

2.1 Prüfung von Amts wegen durch das EPA

In **G 4/97** (ABI. EPA 1999, 270) bestätigte die Große Beschwerdekammer, daß die Zulässigkeit eines Einspruchs im Beschwerdeverfahren mit Gründen angefochten werden kann, die die Identität eines Einsprechenden betreffen, auch wenn vor der Einspruchsabteilung kein solcher Einwand erhoben worden war.

2.2 Einspruchsberechtigung

In den Vorlageentscheidungen T 301/95 (ABI. EPA 1997, 519) und T 649/92 (ABI. EPA 1998, 97) wurde die Frage gestellt, ob ein Einspruch unzulässig ist, wenn der Einsprechende für eine andere Person, d. h. als Strohmännchen handelt. Die Große Beschwerdekammer wies in **G 3/97** und **G 4/97** (ABI. EPA 1999, 245 und 270) darauf hin, daß der Einsprechende derjenige ist, der die in Artikel 99 (1) i. V. m. Artikel 100, Regel 55, 56 (1) EPÜ geregelten Voraussetzungen erfüllt. Durch die Einlegung des Einspruchs hat er selbst verfahrensrechtlich die Stellung als formell legitimierter Einsprechender erlangt. Ein Dritter, der den Einsprechenden zur Einlegung des Einspruchs veranlaßt hat, kann keine Verfahrenshandlungen vornehmen und wird in keinem Fall als Partei behandelt. Der Gesetzgeber hat den Einspruch ausdrücklich als Populärrechtsbehelf ausgestaltet, der nach Artikel 99 (1) EPÜ "jedermann" offensteht. Eine Darlegung eines wie immer gearteten Interesses

It is also transferable to a third party together with the opponent's business assets or firm in the interests of which the opposition was filed (G 4/88, OJ EPO 1989, 480). This may occur even during opposition/appeal proceedings. However, to obtain opponent status, and become party to the appeal proceedings, the new opponent must first satisfy the Office that a transfer has duly taken place. Until he does so, the proceedings are conducted with the original opponent (T 870/92). The board therefore ruled that a firm cannot simply claim to be the original opponent's successor in title; it must provide proof of a proper transfer.

2. Admissibility of opposition

2.1 Examination by the EPO of its own motion

In **G 4/97** (OJ EPO 1999, 270) the Enlarged Board of Appeal confirmed that the admissibility of an opposition on grounds relating to the identity of an opponent could be challenged during the appeal, even if no such challenge had been raised before the opposition division.

2.2 Entitlement to file an opposition

Referrals T 301/95 (OJ EPO 1997, 519) and T 649/92 (OJ EPO 1998, 97) asked whether an opposition is inadmissible if the opponent is a "straw man" acting for some other person. In **G 3/97** and **G 4/97** (OJ EPO 1999, 245, 270) the Enlarged Board of Appeal ruled that the opponent is the person who fulfils the requirements of Article 99(1) in conjunction with Article 100 and Rules 55 and 56(1) EPC. Filing the opposition makes him formally the legitimate opponent. A third party who induces him to file the opposition cannot perform any procedural acts, and is certainly not treated as a party to the proceedings. The EPC legislator explicitly designed the opposition procedure as a legal remedy in the public interest, which under Article 99(1) EPC is open to "any person". An opponent is therefore not required to show an interest, of any kind, in invalidating the patent. The EPO also lacks the procedural scope for investigating a strawman challenge. An opposition is not

personnes morales, la qualité d'opposant est transmise au successeur à titre universel (T 349/86, T 475/88). Elle peut également être transmise à un tiers conjointement avec l'activité économique ou l'entreprise de l'opposant dans l'intérêt de laquelle l'opposition a été formée (G 4/88, JO OEB 1989, 480). Cette transmission peut encore avoir lieu au stade de la procédure de recours sur opposition. Toutefois, le nouvel opposant n'obtient la qualité d'opposant et de partie à la procédure de recours qu'à partir du moment où il administre la preuve du transfert de droits qui justifie le transfert de la qualité d'opposant. Jusqu'à cette date, la procédure est conduite avec l'opposant initial (T 870/92). La chambre a donc conclu qu'il ne suffit pas que l'entreprise citée en tant que successeur se borne à déclarer qu'elle succède à l'opposant initial, sans présenter le moindre fait ou la moindre preuve susceptible d'établir une succession.

2. Recevabilité de l'opposition

2.1 Examen d'office par l'OEB

Dans l'affaire **G 4/97** (JO OEB 1999, 270), la Grande Chambre de recours a confirmé que la recevabilité d'une opposition peut être contestée pour des motifs liés à l'identité de l'opposant au cours de la procédure de recours, même si aucune objection n'a été soulevée à cet effet devant la division d'opposition.

2.2. Habilitation à former opposition

Les décisions de saisine T 301/95 (JO OEB 1997, 519) et T 649/92 (JO OEB 1998, 97) posent la question de savoir si une opposition est irrecevable lorsque l'opposant agit pour le compte d'un tiers, à savoir un homme de paille. Dans ses décisions **G 3/97** et **G 4/97** (JO OEB 1999, 245, 270), la Grande Chambre de recours a fait observer que l'opposant est la personne qui remplit les conditions prévues à l'article 99(1) ensemble l'article 100 et les règles 55 et 56(1) CBE. En faisant opposition, il obtient lui-même, en droit procédural, la qualité d'opposant qui remplit les conditions de forme prévues. Un tiers qui incite l'opposant à faire opposition ne peut entreprendre aucun acte de procédure et n'est en aucun cas traité en tant que partie à la procédure. Le législateur a expressément aménagé l'opposition en tant que moyen de recours destiné au public, qui est ouvert, en vertu de l'article 99(1) CBE, "à toute personne". Il n'est donc pas nécessaire que l'oppo-

des Einsprechenden an der Vernichtung des Patents ist daher nicht erforderlich. Zudem sind die verfahrensrechtlichen Möglichkeiten des EPA, einem Strohmanneinwand nachzugehen, unzureichend. Ein Einspruch ist daher nicht schon deswegen unzulässig, weil der als Einsprechender gemäß Regel 55 a) EPU Genannte im Auftrag eines Dritten handelt.

Ein solcher Einspruch ist aber dann unzulässig, wenn das Auftreten des Einsprechenden als mißbräuchliche Gesetzesumgehung anzusehen ist.

2.2.1 Eine Gesetzesumgehung liegt insbesondere dann vor:

a. wenn der Einsprechende im Auftrag des Patentinhabers handelt. Nach G 9/93 (ABI. EPA 1994, 891) ist der Einspruch des Patentinhabers gegen sein eigenes Patent unzulässig, weil das Einspruchsverfahren ein Streitiges Verfahren ist und daher der Patentinhaber und der Einsprechende verschiedene Personen sein müssen.

b. wenn der Einsprechende im Rahmen einer typischer Weise zugelassenen Vertretern zugeordneten Gesamttätigkeit im Auftrag eines Mandanten handelt, ohne hierfür die nach Artikel 134 EPU erforderliche Qualifikation zu besitzen. Dies betrifft den Fall, wenn der nicht zur Vertretung Berechtigte im Auftrag eines Mandanten alle Tätigkeiten ausübt, die typischer Weise vom zugelassenen Vertreter wahrgenommen werden, aber selbst in die Parteirolle schlüpft, um das für ihn bestehende Vertretungsverbot zu umgehen.

2.2.2 Eine mißbräuchliche Gesetzesumgehung liegt dagegen nicht schon deswegen vor, weil

a. ein zugelassener Vertreter im Auftrag eines Mandanten in eigenem Namen Einspruch einlegt,

b. ein Einsprechender mit Sitz oder Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten des EPÜ im Auftrag eines Dritten handelt, auf den diese Voraussetzung nicht zutrifft.

2.2.3 Ob eine mißbräuchliche Gesetzesumgehung vorliegt, ist unter Anwendung des Prinzips der freien Beweiswürdigung zu prüfen. Die Beweislast trägt, wer die Unzulässigkeit des Einspruchs geltend macht. Das Vorliegen einer mißbräuchlichen Gesetzesumgehung muß auf der Grundlage eines klaren und eindeutigen Beweises zur Überzeugung des entscheidenden Organs feststehen.

inadmissible purely because the person named as opponent in accordance with Rule 55(a) EPC is acting on behalf of a third party.

It is inadmissible however if the opponent's involvement is to be regarded as circumventing the law by abuse of due process.

2.2.1 Such circumvention of the law arises, in particular, if:

(a) the opponent is acting on behalf of the patent proprietor. According to G 9/93 (OJ EPO 1994, 891), a proprietor cannot oppose his own patent; opposition is an inter partes procedure, so the patentee and opponent must be different persons.

(b) if the opponent is acting on behalf of a client in the context of activities which, taken as a whole, are typically associated with professional representatives, without possessing the necessary qualifications pursuant to Article 134 EPC. This would be the case if the person not entitled to act as a professional representative were acting on a client's behalf and carrying out all the activities typically carried out by professional representatives, while himself assuming the role of a party in order to circumvent the prohibition on his acting as a professional representative.

2.2.2 However, circumvention of the law by abuse of process does not arise solely because:

(a) a professional representative files an opposition in his own name on behalf of a client

(b) an opponent with either a residence or principal place of business in an EPC contracting state is acting on behalf of a third party who does not meet this requirement.

2.2.3 In determining whether the law is being circumvented by abuse of process, the principle of free evaluation of evidence is to be applied. The burden of proof lies with the person alleging that the opposition is inadmissible. The deciding body has to be satisfied, on the basis of clear and convincing evidence, that such abuse is occurring.

sant justifie d'un quelconque intérêt à la révocation du brevet. En outre, les moyens de procédure dont dispose l'OEB pour examiner l'objection tirée de l'homme de paille sont insuffisants. En conséquence, une opposition n'est pas irrecevable du seul fait que la personne indiquée en tant qu'opposant conformément à la règle 55a) CBE agit pour le compte d'un tiers.

En revanche, une telle opposition est irrecevable lorsque l'intervention de l'opposant doit être considérée comme un contournement abusif de la loi.

2.2.1 Il y a contournement abusif de la loi notamment lorsque :

a) l'opposant agit pour le compte du titulaire du brevet. Selon la décision G 9/93 (JO OEB 1994, 891), le titulaire du brevet est irrecevable à former opposition contre son propre brevet, étant donné que la procédure d'opposition est une procédure contentieuse et qu'en conséquence, le titulaire du brevet et l'opposant doivent être des personnes différentes.

b) l'opposant agit pour le compte d'un client dans le cadre d'activités qui, dans l'ensemble, sont caractéristiques de celles d'un mandataire agréé, sans posséder les qualifications requises par l'article 134 CBE. Il s'agit du cas où la personne non habilitée à assurer la représentation exerce pour le compte d'un client l'ensemble des activités caractéristiques d'un mandataire agréé, tout en assumant elle-même le rôle de partie, afin de contourner l'interdiction qui lui est faite d'agir en tant que mandataire agréé.

2.2.2 En revanche, il n'y a pas contournement abusif de la loi pour la simple raison que :

a) un mandataire agréé fait opposition en son nom propre pour le compte d'un client ;

b) un opposant ayant son domicile ou son siège dans un Etat partie à la CBE agit pour le compte d'un tiers qui ne remplit pas cette condition.

2.2.3 Lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a contournement abusif de la loi, il convient d'appliquer le principe de la libre appréciation des preuves. La charge de la preuve appartient à celui qui invoque l'irrecevabilité de l'opposition. L'existence d'un contournement abusif de la loi doit être établie sur la base d'une preuve claire et sans équivoque, qui emporte la conviction de l'instance appelée à statuer.

3. Änderungen im Einspruchsverfahren

3.1 Spät eingereichte Änderungen

Die für das Beschwerdeverfahren angewandten Grundsätze bezüglich spät eingereicherter Ansprüche kurz vor oder während der mündlichen Verhandlung gelten ebenfalls für das Verfahren vor der Einspruchsabteilung. In **T 648/96** trugen die während der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren beantragten Änderungen lediglich vorgebrachten Argumenten Rechnung. Die Kammer wies darauf hin, daß im Rahmen des Ermessensspielraums der entscheidenden Instanz insbesondere während der mündlichen Verhandlung eingereichte Unterlagen, u. a. auch Patentansprüche, berücksichtigt werden, wenn damit Einwänden der entscheidenden Instanz bzw. der Einsprechenden Rechnung getragen wird, oder wenn die Unterlagen eindeutig gewährbar sind. Unerwünschte Verzögerungen sollten dabei jedoch vermieden werden.

3.2 Prüfung von Änderungen

Nach der ständigen Rechtsprechung sind Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchsverfahren vorgenommen werden, gemäß Artikel 102 (3) EPÜ in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ zu prüfen (G 10/91, ABI. EPA 1993, 420; T 301/87, ABI. EPA 1990, 335).

In **T 648/96** (s. S. 66) stellte nach Ansicht der Beschwerdekammer die fehlende sachliche Auseinandersetzung der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung mit den Einwänden der Einsprechenden bezüglich "mangelnde Klarheit" der geänderten Unterlagen einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, da die Einspruchsabteilung nach Artikel 102 (3) EPÜ die Änderungen der Unterlagen von Amts wegen auf die Erfüllung der Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ sowie derjenigen gemäß Artikel 123 (2) und (3) EPÜ hätte prüfen müssen. Der Verfahrensmangel führte zur Zurückverweisung nach Artikel 10 VOBK und Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Im Anschluß an T 301/87 gelangte die Kammer in **T 367/96** zu der Auffassung, daß Artikel 102 (3) EPÜ keine auf Artikel 84 EPÜ gestützten Einwände zuläßt, die nicht auf die Ände-

3. Amendments in opposition proceedings

3.1 Late-filed amendments

Claims filed late (ie just before or at the hearing) are subject to the same principles in opposition proceedings as in appeal proceedings. In **T 648/96** the amendments requested in oral proceedings before the opposition division were simply a response to arguments put forward. The board said EPO deciding instances have discretion to consider documents (including claims) filed in particular during oral proceedings if they are in response to the instance's or the opponent's objections, or are clearly allowable. Undesirable delays in the proceedings should however be avoided.

3.2 Examination of amendments

Under established case law, amendments made during opposition proceedings to the claims or other parts of a patent must be fully scrutinised in accordance with Article 102(3) EPC for compliance with the requirements of the EPC (G 10/91, OJ EPO 1993, 420; T 301/87, OJ EPO 1990, 335).

In **T 648/96** (see p. 66), the board found that the opposition division's failure, in the contested decision, to address the substance of the opponent's "lack of clarity" objections to the amended documents was a substantial procedural violation; under Article 102(3) EPC, it should have examined of its own motion whether the amendments complied with Articles 84 and 123(2) and (3) EPC. The board therefore referred the case back (Article 10 RPBA) and ordered a refund of the appeal fee.

Following T 301/87 the board concluded in **T 367/96** that Article 102(3) EPC does not allow objections to be based upon Article 84 EPC if such objections do not arise out of the

3. Modifications au cours de la procédure d'opposition

3.1 Modifications produites tardivement

Les principes relatifs au dépôt tardif de revendications peu avant ou durant la procédure orale, qui sont appliqués à la procédure de recours, s'appliquent également à la procédure devant la division d'opposition. Dans l'affaire **T 648/96**, les modifications demandées au cours de la procédure orale devant la division d'opposition ne faisaient que tenir compte des arguments qui avaient été préalablement exposés. La chambre a relevé que dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont dispose l'instance appelée à statuer, celle-ci peut en particulier prendre en considération les pièces produites au cours de la procédure orale, et notamment les revendications, dès lors qu'elles permettent de répondre aux objections formulées par l'instance saisie ou par l'opposant, ou que ces pièces sont clairement admissibles. A cet égard, il convient néanmoins d'éviter tout retard indésirable de procédure.

3.2 Examen des modifications

Il est de jurisprudence constante qu'en cas de modifications des revendications ou d'autres parties d'un brevet pendant la procédure d'opposition, il faut examiner en détail si ces modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE, conformément à l'art. 102(3) CBE (G 10/91, JO OEB 1993, 420 ; T 301/87, JO OEB 1990, 335).

Dans l'affaire **T 648/96** (cf. p. 66), la chambre a estimé que la division d'opposition avait commis un vice substantiel de procédure, dans la mesure où elle n'avait pas examiné sur le fond, dans la décision attaquée, les objections formulées par l'opposant quant à l'absence de clarté des pièces modifiées. En effet, en application des dispositions de l'article 102(3) CBE, la division d'opposition aurait dû examiner d'office si les modifications apportées aux pièces en question répondaient aux exigences de l'article 84 CBE, ainsi que de l'article 123(2) et (3) CBE. Par suite de ce vice de procédure, l'affaire a été renvoyée à la première instance en vertu de l'article 10 du règlement de procédure des chambres de recours, et la taxe de recours a été remboursée.

Suivant la décision T 301/87, la chambre a conclu dans la décision **T 367/96** que l'article 102(3) CBE n'autorise pas les objections fondées sur l'article 84 CBE, dès lors qu'elles

rungen zurückgehen. Demnach läßt Artikel 102 (3) EPÜ Einwände wegen mangelnder Stützung durch die Beschreibung eines geänderten Hauptanspruches nicht zu, wenn dieser Anspruch inhaltlich das Ergebnis einer Kombination von Ansprüchen des Patents in der erteilten Fassung entsprechend den darin genannten Bezugnahmen ist und somit einen konkreten Gegenstand betrifft, der bereits in der erteilten Fassung des Patents beansprucht worden war.

4. Faktischer Rahmen des Einspruchs

In der Sache **T 154/95** stützte sich der Einspruch des Einsprechenden 1 auf eine Vorbenutzung, die dieser erst nach Ablauf der Einspruchsfrist geltend gemacht hatte. Die Einspruchsabteilung verwarf den Einspruch als unzulässig. Der Einsprechende 2, dessen Einspruch für zulässig befunden worden war, griff nun seinerseits den vom Einsprechenden 1 vorgebrachten Einwand der Vorbenutzung auf.

Die Beschwerdekammer stellte fest, daß es für eine Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer grundsätzlich keine Rolle spielt, auf welche Weise ein Einsprechender von entgegengehaltenen Unterlagen oder Beweismitteln, die der Öffentlichkeit zugänglich waren, Kenntnis erlangt. Infolgedessen hindert einen Einsprechenden nichts daran, eine Vorbenutzung aufzugreifen, die in derselben Sache von einem anderen Einsprechenden vorgebracht worden war, dessen Einspruch jedoch als unzulässig verworfen wurde.

T 270/94 betraf eine ähnliche Situation wie die in der oben genannten Entscheidung **T 154/95**. Die Einspruchsabteilung gab dem Einsprechenden 1, der seinen Einspruch ausschließlich auf mangelnde Neuheit stützte, keine Gelegenheit, zu dem Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit, den der Einsprechende 2 als einzigen Einspruchsgrund vorgebracht hatte, Stellung zu nehmen. Sie vertrat diesbezüglich die Auffassung, daß der Einsprechende 1 das Verfahren mißbrauchen und gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs verstoßen würde, wenn er den Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit und damit einen neuen Einspruchsgrund erstmals in der mündlichen Verhandlung einführen würde.

Da aber nach Artikel 99 (4) EPÜ am Einspruchsverfahren die Einsprechenden neben dem Patentinhaber beteiligt sind, liegt es auf der Hand, daß mehrere zulässige Einsprüche nicht zu einer entsprechenden Anzahl

amendments. Thus, Article 102(3) EPC does not allow objections of lack of support by the description of an amended main claim if said claim results in substance from the combination of claims of the patent as granted in accordance with the cross-references therein and thus concerns a specific object which as such was already claimed in the patent as granted.

4. Factual framework of an opposition

In **T 154/95**, opponent 1's opposition was based on a prior use adduced after the opposition period had expired. The opposition division rejected this opposition as inadmissible. Opponent 2, whose opposition was considered admissible, cited on its own behalf the prior use alleged by opponent 1.

The board ruled that in opposition or appeal proceedings it was basically irrelevant how an opponent came across documents or other evidence made available to the public. So there was nothing to stop an opponent from citing a prior use invoked in the same case by another opponent whose opposition was inadmissible.

T 270/94 concerned a situation similar to that just described in **T 154/95**. The opposition division did not give opponent 1, whose opposition was based solely on lack of novelty, the opportunity to comment on the inventive-step objection raised as the sole ground of opposition by opponent 2. The division argued that for opponent 1 to introduce objections on inventive step – ie a new ground of opposition – for the first time in the oral proceedings would have been an abuse of the proceedings and a breach of the principles of good faith.

It is clear from Article 99(4) EPC, which provides that "Opponents shall be parties to the opposition proceedings as well as the proprietor of the patent", that several admissible oppositions do not lead to a corres-

ne proviennent pas des modifications effectuées. Aussi n'est-il pas permis, au regard de l'article 102(3) CBE, d'objecter que la revendication principale modifiée n'est pas fondée sur la description, lorsque ladite revendication résulte pour l'essentiel d'une combinaison des revendications du brevet tel que délivré, en accord avec les renvois qui y figurent, et qu'elle concerne donc un objet spécifique qui, en soi, était déjà revendiqué dans le brevet tel que délivré.

4. Cadre de fait de l'opposition

Dans l'affaire **T 154/95**, l'opposition de l'opposante 1 était fondée sur un usage antérieur, qu'elle a invoqué après l'expiration du délai d'opposition. La division d'opposition a rejeté pour irrecevabilité l'opposition formée par l'opposante 1. L'opposante 2, dont l'opposition a été jugée recevable, a repris à son compte l'usage antérieur invoqué par l'opposante 1.

La chambre de recours a constaté que pour une division d'opposition ou une chambre de recours, il est en principe sans importance de savoir comment un opposant a pu prendre connaissance des documents ou moyens de preuve opposés qui ont été rendus accessibles au public. Rien n'empêche par conséquent un opposant de se saisir d'un usage antérieur invoqué dans la même affaire par un autre opposant dont l'opposition a été jugée irrecevable.

L'affaire **T 270/94** porte sur une situation similaire à celle de la décision **T 154/95** susmentionnée. La division d'opposition n'avait pas donné à l'opposant 1, qui avait fondé son opposition sur le seul motif du défaut de nouveauté, la possibilité de prendre position sur l'objection afférente à l'absence d'activité inventive, qui constituait le seul motif d'opposition soulevé par l'opposant 2. Elle a estimé à cet égard que si l'opposant 1 avait formulé des objections sur l'activité inventive, à savoir sur un nouveau motif d'opposition, pour la première fois au cours de la procédure orale, il y aurait eu vice de procédure et violation du principe de bonne foi.

Or, aux termes de l'article 99(4) CBE, les tiers qui ont fait opposition sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition, ce qui montre clairement qu'une pluralité d'oppositions recevables n'a pas

paralleler Einspruchsverfahren führen. Deshalb verstieß die Einspruchsabteilung gegen Artikel 113 (1) EPÜ, als sie den Einsprechenden 1 daran hinderte, zu einem vom Einsprechenden 2 ordnungsgemäß vorgebrachten und gemäß Regel 57 (2) EPÜ allen Beteiligten mitgeteilten Einspruchsgrund Stellung zu nehmen. Außerdem hielt die Kammer fest, daß der von der Einspruchsabteilung angezogene Artikel 114 (2) EPÜ hier nicht zur Anwendung kommt, weil er lediglich besagt, daß das EPA verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel nicht zu berücksichtigen braucht, während im vorliegenden Fall einer der Verfahrensbeteiligten Argumente zu einem von einem anderen Beteiligten rechtzeitig eingereichten Einspruchsgrund vorgebracht hat.

5. Kostenverteilung

In **T 717/95** erlag der Beschwerdegegner einer Fehlinterpretation der Entgegenhaltung I, als er den beanspruchten Gegenstand des strittigen Patents mit ihrem Inhalt verglich. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß ein Fehler bei der vergleichenden Auswertung einer Entgegenhaltung im Hinblick auf den beanspruchten Gegenstand eine andere Kostenverteilung gemäß Artikel 104 EPÜ nicht rechtfertigt.

In der Sache **T 29/96** hatte der Beschwerdegegner 4 Arbeitstage vor dem Termin für die mündliche Verhandlung sowohl die Kammer als auch die Beschwerdeführerin vom Verzicht auf das Patent und vom Antrag auf Aufhebung der mündlichen Verhandlung unterrichtet. Die Verzichtserklärung war jedoch nicht ganz eindeutig formuliert. Die Kammer wies den Antrag auf Kostenverteilung mit der Begründung zurück, daß es klar gewesen sei, daß sich die mündliche Verhandlung mit hoher Wahrscheinlichkeit erübrigte. Zudem hätte sich die Beschwerdeführerin bei der Geschäftsstelle der Beschwerdekammer über den weiteren Verlauf des Verfahrens informieren können. Auch das weitere Argument der Beschwerdeführerin, die Klärung der Rechtslage nach der Verzichtserklärung habe ihr zusätzliche Kosten verursacht, hielt die Beschwerdekammer für den zu entscheidenden Antrag auf Kostenverteilung für insofern bedeutungslos, als diese Kosten auch ohne die (abgesagte) mündliche Verhandlung entstanden wären.

ponding number of parallel separate opposition proceedings. Therefore, to prevent opponent 1 from commenting on an opposition ground duly submitted by opponent 2 and communicated to all the parties in accordance with Rule 57(2) EPC was in breach of Article 113(1) EPC. Furthermore, the board observed that Article 114(2) EPC, relied on by the opposition division, was not applicable; it indicated only that the EPO could disregard late-filed facts or evidence, whereas the present case involved arguments submitted by one party to the proceedings regarding a ground of opposition submitted in due time by another party.

5. Apportionment of costs

In **T 717/95** respondent I misinterpreted document D1 when he compared the claimed subject-matter of the patent under appeal with the content of this document. The board held that an error in the comparative analysis of a prior art document with respect to the claimed subject-matter did not justify a different apportionment of costs according to Article 104 EPC.

In **T 29/96** the respondent informed the board and appellant, four working days before the date set for oral proceedings, that it was abandoning the patent and was no longer requesting oral proceedings. However, the declaration abandoning the patent was not completely unambiguous. The board refused the appellant's request that costs be awarded against the respondent; it had been clear that the oral proceedings would probably be superfluous. Also, the appellant could have contacted the DG 3 Registry to find out about the course the proceedings would be taking. The board also dismissed the appellant's further argument that additional costs had been incurred in clarifying the legal position following abandonment of the patent; these would have arisen anyway, even without the (cancelled) oral proceedings.

pour effet d'ouvrir un nombre correspondant de procédures d'opposition parallèles. En conséquence, il était contraire à l'exigence de l'article 113(1) CBE de ne pas permettre à l'opposant 1 de prendre position sur un motif d'opposition dûment soulevé par l'opposant 2 et notifié à l'ensemble des parties conformément à la règle 57(2) CBE. La chambre a en outre relevé que l'article 114(2) CBE, sur lequel s'était fondée la division d'opposition, n'était pas applicable, puisqu'il se borne à indiquer que l'OEB peut ne pas tenir compte des faits invoqués ou des preuves produites tardivement, alors qu'en l'espèce, il s'agissait d'arguments présentés par une partie sur un motif d'opposition qui avait été soulevé en temps utile par une autre partie.

5. Répartition des frais

Dans l'affaire **T 717/95**, l'intimé I avait mal interprété le document D1 lorsqu'il a comparé l'objet revendiqué du brevet en litige avec le contenu de ce document. La chambre a estimé qu'une analyse comparative erronée d'un document de l'état de la technique par rapport à l'objet revendiqué ne justifie pas une répartition différente des frais selon l'article 104 CBE.

Dans l'affaire **T 29/96**, l'intimé avait informé la chambre et le requérant, quatre jours ouvrables avant la date fixée pour la procédure orale, qu'il renonçait au brevet et qu'il demandait l'annulation de la procédure orale. Toutefois, la déclaration de renonciation n'était pas formulée en termes tout à fait clairs. La chambre a rejeté la requête en répartition des frais, au motif qu'il était évident qu'il ne serait fort probablement pas nécessaire de tenir une procédure orale. En outre, le requérant aurait pu s'informer de la suite de la procédure auprès du greffe de la chambre de recours. Enfin, la chambre a jugé inopérant, aux fins de la décision sur la requête en répartition des frais, l'argument du requérant selon lequel la clarification de la situation juridique, après la déclaration de renonciation, lui avait occasionné des frais supplémentaires, dans la mesure où le requérant aurait également encouru ces frais sans la procédure orale (annulée).

D. Beschwerdeverfahren**1. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten****1.1 Übertragung der Parteistellung**

Die bloße Erklärung der als Rechtsnachfolgerin genannten Firma, sie sei Rechtsnachfolgerin der ursprünglich Einsprechenden, ist – wie die Kammer in **T 670/95** ausführte – ohne den Vortrag und Nachweis eines Tatbestandes, der eine Rechtsnachfolge begründen könnte, nicht genügend, um den Übergang der Einsprechendenstellung und der Stellung als Partei im Beschwerdeverfahren zu rechtfertigen.

Die Kammer stützte sich auf die Rechtsprechung zur Übertragbarkeit der Einsprechendenstellung (siehe Kapitel "Einspruchsverfahren", S. 63).

2. Prüfungsumfang**2.1 Bindung an die Anträge – Verbot der "reformatio in peius"**

In **T 637/96** hatte die Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin, die im Einspruchsverfahren ihren Antrag auf einen geänderten Anspruch 1 gestützt hatte, im Beschwerdeverfahren ihren Antrag wieder auf die Aufrechterhaltung des erteilten Anspruches 1 gerichtet. Die im Einspruchsverfahren vorgenommene Änderung des Wortlautes des Anspruches 1 hatte keine Änderung des beanspruchten Gegenstandes bewirkt (der Ausdruck im erteilten und der im geänderten Anspruch bedeuteten dasselbe). Daher betrachtete die Kammer die im Einspruchsverfahren vorgenommene Änderung als eine nicht durch Einspruchsgründe nach Artikel 100 EPÜ veranlaßte und auch nicht im Hinblick auf Regel 57a EPÜ zulässige Änderung. Durch den im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag der nicht-beschwerdeführenden Patentinhaberin werde eine während des Einspruchsverfahrens unnötig vorgenommene Änderung beseitigt. Da dieser Antrag die Lage der Einsprechenden/Beschwerdeführerin nicht verschlechtere, stelle der im Beschwerdeverfahren gestellte Antrag der Beschwerdegegnerin eine sachdienliche und erforderliche Änderung im Sinne der Entscheidung G 9/92, Nr. 15 und 16 dar.

In der Sache **T 1002/95** nahm die Kammer auf die Entscheidung G 9/92 Bezug (siehe Entscheidungsgründe, Nrn. 15 und 16 in Verbindung mit den Nrn. 8, 10 und 11), in der die Große Beschwerdekammer festgestellt hatte, daß ein Patentinhaber, der

D. Appeal procedure**1. Procedural status of the parties****1.1 Transfer of party status**

In **T 670/95**, the board found that transfer of opponent status had to be factually substantiated and proven; the firm named as successor could not acquire that status, and thus become party to appeal proceedings, simply by declaring it was the successor in title to the original opponent.

The board based this ruling on the case law on transfer of opponent status (see chapter on "Opposition procedure", page 63).

2. Extent of scrutiny**2.1 Parties bound by their requests – no reformatio in peius**

In **T 637/96** the respondent/patentee had reverted, in the appeal proceedings, to seeking maintenance of claim 1 as granted, after basing its request at the opposition stage on an amended version. The amendment made to claim 1 in opposition proceedings had not changed the subject-matter claimed (the wording in the granted and amended texts had the same meaning). The board therefore regarded this amendment as neither occasioned by grounds for opposition under Article 100 EPC nor admissible with regard to Rule 57a EPC. The respondent/patentee's request at the appeal stage removed an amendment needlessly made during opposition proceedings. This request did not worsen the opponent/appellant's position, and was therefore appropriate and necessary within the meaning of G 9/92, Reasons points 15 and 16.

In **T 1002/95** the board stated that although in its decision G 9/92 the Enlarged Board of Appeal (see reasons, points 15 and 16, in conjunction with reasons, points 8, 10 and 11) had stated that a patent proprietor who had not filed an

D. Procédure de recours**1. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours****1.1 Transmission de la qualité de partie**

Comme l'a exposé la chambre dans sa décision **T 670/95**, le simple fait que la société mentionnée comme ayant cause déclare qu'elle est l'ayant cause de l'opposant initial, mais sans avancer ni prouver le moindre élément susceptible de fonder une succession, ne suffit pas à justifier la transmission de la qualité d'opposant, ni de la qualité de partie à la procédure de recours.

La chambre s'est référée à la jurisprudence sur la transmission de la qualité d'opposant (cf. chapitre "Procédure d'opposition", page 63).

2. Etendue de l'examen**2.1 Effet obligatoire des requêtes – Pas de "reformatio in peius"**

Dans la décision **T 637/96**, l'intimé/titulaire du brevet qui, au cours de la procédure d'opposition, avait fondé sa requête sur une revendication 1 modifiée, avait une nouvelle fois demandé, dans la procédure de recours, le maintien de la revendication 1 délivrée. La modification du texte de la revendication 1 apportée lors de la procédure d'opposition n'avait pas modifié l'objet revendiqué (le libellé de la revendication telle que délivrée et celui de la revendication telle que modifiée ont la même signification). Par conséquent, la chambre a considéré que la modification intervenue dans la procédure d'opposition n'avait pas été apportée pour pouvoir répondre à des motifs d'opposition selon l'article 100 CBE et qu'elle n'était pas non plus admissible eu égard à la règle 57bis CBE. La requête que le titulaire du brevet non requérant a présentée lors de la procédure de recours a éliminé une modification qui avait été apportée inutilement dans la procédure d'opposition. Comme une telle requête ne place pas l'opposant/requérant dans une situation plus défavorable, la requête que l'intimé a présentée lors de la procédure de recours constitue une modification utile et nécessaire au sens de la décision G 9/92, points 15 et 16.

Dans la décision **T 1002/95**, la chambre a déclaré que bien que la Grande Chambre de recours ait affirmé dans sa décision G 9/92 (cf. points 15 et 16 à rapprocher des points 8, 10 et 11) que le titulaire du brevet, qui n'a formé aucun recours,

keine Beschwerde erhoben hat, nur Verfahrensbeteiligter ist, seine Anträge daher Beschränkungen unterliegen und er "primär" auf die Verteidigung der von der Einspruchsabteilung genehmigten Fassung der Ansprüche beschränkt ist. Dies könne jedoch, so die Kammer, nicht dahingehend ausgelegt werden, daß es dem Patentinhaber verwehrt sei, Änderungen des Patents vorzuschlagen, wenn damit Mängel in bezug auf die Erfordernisse des EPÜ beseitigt werden sollen, die zur Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang erfüllt sein müssen (siehe Artikel 102 (3) EPÜ). Solche Änderungen seien eindeutig "sachdienlich und erforderlich" im Sinne der Ausführungen in G 9/92, Nr. 16 der Entscheidungsgründe – was die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung als wichtigste Bedingung für die vorgeschlagenen Änderungen voraussetze. Zu beachten sei allerdings, daß die Große Beschwerdekammer die Entscheidungen G 9/92 und G 4/93 vor der Aufnahme der Regel 57a in das EPÜ erlassen habe. Deshalb sei dem erweiterten Recht des Patentinhabers auf Änderungen darin noch nicht Rechnung getragen worden.

In der Sache **T 315/97** (ABI. EPA 1999, 554) wurde der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorgelegt: Muß ein – z. B. durch Streichung eines einschränkenden Anspruchsmerkmals – geänderter Patentanspruch zurückgewiesen werden, durch den der Einsprechende als alleiniger Beschwerdeführer schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde? Die Kammer hielt die Rechtsprechung der Beschwerdekammern hier für uneinheitlich. Einerseits gebe es Entscheidungen, nach denen der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer grundsätzlich nicht schlechtergestellt werden dürfe als ohne die Beschwerde. Daraus werde abgeleitet, daß der Schutzbereich der von der Einspruchsabteilung in geändertem Umfang aufrechterhaltenen Ansprüche jeder Änderung entgegenstehe, die der nicht beschwerdeführende Patentinhaber beantrage und die eine Erweiterung der Ansprüche zur Folge hätte. Andere Entscheidungen in Fällen, in denen der Einsprechende alleiniger Beschwerdeführer sei, legten dagegen an die Zulässigkeit von Änderungen – seien sie nun durch die Beschwerde oder einen Einspruchsgrund bedingt – nur das Kriterium an, ob sie sachdienlich oder erforderlich seien, und zwar ungeachtet einer etwaigen Erweiterung der Ansprüche, die der angefochtenen Zwischenentscheidung

appeal was only a party to the proceedings and that therefore his requests were subject to limitations and he was "primarily" limited to defending the version of the claims accepted by the opposition division, this conclusion could not be construed as prohibiting the patent proprietor from proposing amendments to the patent if those amendments were intended to remove deficiencies in respect of the requirements of the EPC which had to be fulfilled if the patent was to be maintained in amended form (see Article 102(3) EPC). Such amendments were clearly "appropriate and necessary" in the sense of the considerations in reasons, point 16 of G 9/92 (above), which was the main condition required by this decision of the Enlarged Board of Appeal in respect of the proposed amendments. In any case it should be noted that decisions G 9/92 and G 4/93 were taken by the Enlarged Board of Appeal prior to the insertion of Rule 57a into the EPC. Hence the patent proprietor's enhanced right to amendments could not be considered in those decisions.

In **T 315/97** (OJ EPO 1999, 554) the following point of law was referred to the Enlarged Board of Appeal: must an amended claim which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if he had not appealed – eg by deleting a limiting feature of the claim – be rejected? The board was of the opinion that the jurisprudence of the boards of appeal was not uniform. On the one hand there were decisions putting the emphasis on the principle that the opponent and sole appellant had not to be placed in a worse position than if he had not appealed. From that principle it was derived that the scope of the claims maintained by the opposition division in amended form constituted a bar to any amendment requested by the non-appealing proprietor resulting in the broadening the claims. Other decisions considered that the only criterion to be applied for admitting amendments to the claims, in the case where the opponent was the sole appellant, was whether or not they were appropriate or necessary, be it that they arose from the appeal or from a ground for opposition, regardless of any broadening of the claims underlying the interlocutory decision under appeal. Therefore the board found that the balance of priorities of the criteria in decision G 9/92, ie the worsening of the position of the sole appellant versus the appropriate and

est seulement partie à la procédure et que, par conséquent, ses requêtes sont limitées et qu'il ne peut "en principe" que défendre le texte des revendications acceptées par la division d'opposition, cette conclusion ne peut pas être interprétée comme interdisant au titulaire du brevet de proposer des modifications si celles-ci visent à rectifier des irrégularités vis-à-vis des conditions qui doivent être remplies au titre de la CBE pour que le brevet puisse être maintenu sous une forme modifiée (cf. article 102(3) CBE). Il ne fait aucun doute que de telles modifications sont "utiles et nécessaires" au sens des considérations figurant au point 16 de la décision G 9/92 (supra), qui constituent la principale condition fixée par cette décision de la Grande Chambre de recours au sujet des modifications proposées. En tout état de cause, il convient de noter que les décisions G 9/92 et G 4/93 ont été rendues par la Grande Chambre de recours avant l'insertion de la règle 57bis dans la CBE. Par conséquent, le droit accru du titulaire du brevet d'apporter des modifications ne pouvait être pris en considération dans lesdites décisions.

Dans la décision **T 315/97** (JO OEB 1999, 554), la question de droit suivante a été soumise à la Grande Chambre de recours : y a-t-il lieu de rejeter une revendication modifiée – par exemple par la suppression d'une caractéristique restrictive de la revendication – qui placerait l'opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours ? La chambre a estimé que la jurisprudence des chambres de recours n'est pas uniforme. Certaines décisions soulignent le principe selon lequel l'opposant et unique requérant ne doit pas être placé dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. Il découle de ce principe que la portée des revendications maintenues sous une forme modifiée par la division d'opposition fait obstacle à toute modification, sollicitée par le titulaire qui n'a pas formé de recours, qui entraîne une extension de la portée des revendications. D'autres décisions énoncent quant à elles que le seul critère à appliquer pour admettre des modifications de revendications dans le cas où l'opposant est le seul requérant consiste à savoir si celles-ci sont utiles et nécessaires – qu'elles soient occasionnées par le recours ou un motif d'opposition –, même s'il en résulte une extension des revendications à la base de la décision intermédiaire ayant fait l'objet du recours. Aussi la chambre

zugrunde lägen. Deshalb befand die Kammer, daß noch geklärt werden müsse, wie die in G 9/92 genannten Kriterien, d. h. die Schlechterstellung des alleinigen Beschwerdeführers einerseits und die Sachdienlichkeit und Notwendigkeit der Änderungen andererseits, gegeneinander abzuwägen seien.

2.2 Einspruchsgründe

In der Sache **T 443/96** war Anspruch 1 vor der Patenterteilung geändert worden. Die Zulässigkeit der Änderung im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ wurde zwar von der Kammer in Frage gestellt, vom Einsprechenden aber weder in der Einspruchsschrift noch im Verfahren vor der Einspruchsabteilung angefochten. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß nur Änderungen nach der Patenterteilung unter die Entscheidung G 9/91, Nr. 19, fielen, wo es heißt, daß Änderungen in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ zu prüfen sind. Die Kammer wäre also nur dann befugt gewesen, den Einwand gemäß Artikel 100 c) EPÜ zu prüfen, wenn der Patentinhaber sein Einverständnis gegeben hätte. Da aber die Argumente des Patentinhabers, wonach die Änderungen der Anmeldung in der eingereichten Fassung ordnungsgemäß auf der Anmeldung in der eingereichten Fassung basierten, prima facie überzeugend waren, hielt es die Kammer nicht für erforderlich, den Patentinhaber um seine Einwilligung in die Überprüfung dieses speziellen Punkts zu bitten.

2.3 Überprüfung erstinstanzlicher Ermessensentscheidungen

Laut der Entscheidung **T 237/96** muß eine Prüfungsabteilung bei der Ausübung ihres Ermessens allen erheblichen Faktoren des jeweiligen Falls Rechnung tragen und insbesondere das Interesse des Anmelders an einem angemessenen Schutz seiner Erfindung und das seitens des EPA bestehende Interesse, das Prüfungsverfahren effizient und zügig zum Abschluß zu bringen, gegeneinander abwägen. Eine Beschwerdekammer sollte sich nur dann über die Ermessensentscheidung einer Prüfungsabteilung hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluß gelangt, daß diese ihr Ermessen nicht nach Maßgabe der richtigen Kriterien oder in unangemessener Weise ausgeübt und damit den ihr eingeräumten Ermessensspielraum überschritten hat.

necessary character of the amendments still needed clarification.

2.2 Grounds of opposition

In **T 443/96** Claim 1 had been amended before grant of the patent. The allowability of the amendment with respect to Article 123(2) EPC was questioned by the board but was not objected to by the opponent in its notice of opposition or during the proceedings before the opposition division. The board held that only amendments made after the grant of the patent were intended to be covered by decision G 9/91, point 19, stating that amendments are to be fully examined as to their compatibility with the requirements of the EPC. Thus, no specific power to examine the objection under Article 100(c) EPC was given to the board in this case unless the patentee gave his approval. However, taking into account the fact that prima facie the patentee's arguments were convincing that these amendments to the application as filed were correctly based on the application as filed, the board concluded that there was no need to ask the patentee for his approval for examining this specific point.

2.3 Review of first-instance discretionary decisions

According to **T 237/96**, an examining division when exercising discretion must consider all relevant factors of the specific case and balance in particular the applicant's interest in obtaining adequate protection for his invention and the EPO's interest in bringing the examination to a close in an effective and speedy way. Furthermore, once an examining division has exercised such discretion, a board of appeal should only overrule it if it comes to the conclusion either that the examining division has not exercised its discretion in accordance with correct principle or that it has exercised its discretion in an unreasonable way and has thus exceeded the proper limit of its discretion.

a-t-elle estimé qu'il était nécessaire d'établir clairement quel est celui des critères énoncés dans la décision G 9/92 qui doit l'emporter, à savoir le fait que l'unique requérant se retrouve dans une situation plus défavorable, d'une part, et l'utilité et la nécessité des modifications, d'autre part.

2.2 Motifs d'opposition

Dans la décision **T 443/96**, la revendication 1 avait été modifiée avant la délivrance du brevet. Si l'admissibilité de la modification eu égard à l'article 123(2) CBE avait été mise en cause par la chambre, l'opposant n'y avait cependant émis aucune objection dans son acte d'opposition, ni lors de la procédure devant la division d'opposition. La chambre a considéré que seules les modifications apportées après la délivrance du brevet étaient visées dans la décision G 9/91, point 19, selon laquelle il faut examiner en détail si ces modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE. Par conséquent, à moins que le titulaire du brevet n'eût donné son accord, la chambre n'avait en l'espèce aucune compétence particulière pour examiner l'objection au titre de l'article 100 c) CBE. Toutefois, vu que de prime abord les arguments avancés par le titulaire du brevet, à savoir que ces modifications de la demande telle que déposée étaient correctement fondées sur la demande telle que déposée, étaient convaincants, la chambre a conclu qu'il n'était pas nécessaire de demander au titulaire du brevet son accord pour examiner cette question précise.

2.3 Révision de décisions rendues par une instance du premier degré en vertu de son pouvoir d'appréciation

Conformément à la décision **T 237/96**, lorsqu'une division d'examen exerce son pouvoir d'appréciation, elle doit prendre en considération tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, et notamment mettre en balance l'intérêt du demandeur à obtenir une protection adéquate pour son invention et l'intérêt de l'OEB à conclure la procédure d'examen d'une manière efficace et rapide. En outre, une fois qu'une division d'examen a exercé ce pouvoir d'appréciation, une chambre de recours ne devrait statuer dans un sens différent que si elle parvient à la conclusion que la division d'examen n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation conformément aux principes applicables, ou qu'elle l'a exercé de manière déraisonnable, outrepassant ainsi les limites de ce pouvoir.

3. Einlegung der Beschwerde

3.1 Zahlung der Beschwerdegebühr

In **T 1100/97** wurde festgestellt, daß die Zahlung einer Beschwerdegebühr allein noch keine wirksame Einlegung einer Beschwerde darstellt (siehe auch T 266/97).

In der Sache **T 460/95** (ABI. EPA 1998, 587) hatte der Beschwerdeführer innerhalb der in Artikel 108 (1) EPÜ vorgeschriebenen Frist folgendes eingeschickt: ein Formblatt für die Zahlung von Gebühren und Auslagen (EPA-Formblatt 1010) mit dem Namen und der Anschrift des Vertreters, der Anmeldenummer, der Angabe 011 Beschwerdegebühr, der Höhe der Zahlung und Angaben zur Zahlungsweise, ferner einen Beleg für die Gebührenzahlung und ein an die Direktion "Kassen- und Rechnungswesen" des EPA gerichtetes Schreiben, in dem als Betreff die Nummer der europäischen Patentanmeldung, die Nummer des Patents, der Name des Inhabers, die Bezeichnung der Erfindung und ein Aktenzeichen angegeben waren. Das Schreiben lautete wie folgt: "Zu der im Betreff genannten Patentanmeldung übersenden wir Ihnen als Anlage:

- ein Formblatt für die Zahlung der Beschwerdegebühr bezüglich der im Betreff genannten Anmeldung,
- einen Beleg für die Zahlung der Gebühr. (Schlußformel)

NB: Bitte senden Sie die beigefügte Kopie dieses Schreibens als Empfangsbescheinigung an uns zurück (adressierter Umschlag liegt bei)." Die Unterlagen waren datiert und unterschrieben. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens bekräftigte der Beschwerdeführer seine Absicht, Beschwerde gegen die Entscheidung über den Widerruf seines Patents einzulegen. Diese Aussage des Beschwerdeführers wurde von keinem der Beschwerdegegner bestritten.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß das Schreiben eine Beschwerdeschrift darstelle und somit Beschwerde eingelegt worden sei. Dessenungeachtet erfülle die Beschwerde aber nicht die Erfordernisse der Artikel 106 bis 108 und der Regeln 1 (1) und 64 EPÜ, da das Schreiben so formuliert sei, daß es sich ausschließlich auf die Zahlung der Beschwerdegebühr beziehe, und nicht ausdrücklich und eindeutig die feste Absicht erklärt werde, eine beschwerdefähige Entscheidung anzufechten; ebensowenig sei angegeben, in welchem Umfang deren

3. Filing of the appeal

3.1 Payment of appeal fee

In **T 1100/97** the board ruled that merely paying an appeal fee did not mean the appeal had been validly filed (see also T 266/97).

In **T 460/95** (OJ EPO 1998, 587), within the period under Article 108(1) EPC, the appellant had filed EPO Form 1010 (Payment of fees and costs) giving the representative's name and address, the application number, appeal fee code 011, the amount and method of payment, a receipt for the payment of the fee, and a letter addressed to the EPO's Treasury and Accounts Directorate, citing as references the number of the European patent application, the number of the patent, the name of the proprietor, the title of the invention and a reference number, and reading as follows: "Please find enclosed the following documents relating to the aforementioned patent application:

- a form for the payment of the appeal fee relating to the aforementioned application;
- a receipt for the payment of the fee (complimentary close).

NB Please return the enclosed copy of this letter as acknowledgement of receipt (an addressed envelope is enclosed)." All the documents were dated and signed. The appellant confirmed during oral proceedings that his intention had been to file an appeal against the decision revoking his patent. None of the respondents contested this evidence given by the appellant.

The board considered that the letter constituted a notice of appeal and that an appeal had been filed. However, the appeal - although filed - did not fulfil the requirements of Articles 106 to 108 and Rules 1(1) and 64 EPC, because the letter as worded referred exclusively to payment of the appeal fee, merely alluded to an appeal, contained no explicit and unequivocal statement of the intention to challenge an appealable decision, and failed to say to what extent its amendment or revocation was requested. Owing to the form and content of the notice of appeal, the

3. Formation du recours

3.1 Paiement de la taxe de recours

Dans la décision **T 1100/97**, il avait été constaté que le paiement d'une taxe de recours ne constituait pas encore à lui seul la formation valable d'un recours (cf. également T 266/97).

Dans l'affaire **T 460/95** (JO OEB 1998, 587), le requérant avait envoyé dans le délai prévu par l'article 108(1) CBE un bordereau de règlement de taxes et de frais (OEB formulaire 1010) indiquant le nom et l'adresse du mandataire, le numéro de la demande, l'indication 011 taxe de recours, le montant du paiement et des indications concernant le mode de paiement, un récépissé de paiement de la taxe et une lettre, adressée au bureau "Caisse et comptabilité" de l'OEB, citant en référence le numéro de la demande de brevet européen, le numéro du brevet, le nom du titulaire, le titre de l'invention, un numéro de référence, avec le texte suivant: "Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint concernant la demande de brevet de référence:

- un bordereau de règlement de la taxe de recours concernant la demande de référence,
 - un récépissé de paiement de la taxe (formule de souscription).
- N.B. Merci de nous retourner la copie ci-jointe de la présente comme accusé de réception (ci-joint enveloppe avec adresse)." Tous les documents étaient datés et signés. Le requérant avait confirmé pendant la procédure de recours son intention de former un recours contre la décision révoquant son brevet. Aucun des intimés n'avait contesté cette déposition du requérant.

La chambre a considéré que la lettre constituait un acte de recours et que le recours - bien que formé - ne remplissait pas les exigences des articles 106 à 108 et des règles 1(1) et 64 CBE, puisque le libellé de la lettre se référait exclusivement au paiement de la taxe de recours, faisait seulement allusion à un recours, ne contenait pas une déclaration explicite et univoque d'une volonté ferme d'attaquer une décision susceptible de faire l'objet d'un recours et n'indiquait pas la mesure dans laquelle sa modification

Änderung oder Aufhebung begehrt werde. Da sich aus der Form und dem Inhalt der Beschwerdeschrift nicht eindeutig ergebe, welches Ziel mit der Beschwerde verfolgt werde, sei die Beschwerde unzulässig.

4. Zulässigkeit der Beschwerde

4.1 Materielle Beschwerdeberechtigung

In der Sache **T 613/97** wurde folgendes entschieden: Erklärt der Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung seinen Verzicht auf den Hauptantrag und entscheidet die Einspruchsabteilung daraufhin, das strittige Patent auf der Grundlage der Ansprüche gemäß dem ersten Hilfsantrag aufrechtzuerhalten, so trägt sie damit eindeutig den Forderungen des Patentinhabers Rechnung. Seine Beschwerde gegen diese Entscheidung entspricht somit nicht den Erfordernissen des Artikels 107 EPÜ und ist nach Regel 65 (1) EPÜ als unzulässig zu verwerfen.

In der Sache **T 900/94** enthielten der Hauptantrag und alle fünf Hilfsanträge, die im Beschwerdeverfahren vom Beschwerdeführer/Patent-inhaber eingereicht wurden, Ansprüche, aus denen bestimmte Merkmale gestrichen waren, während sie in den Ansprüchen, die der angefochtenen Widerrufsentscheidung der Einspruchsabteilung zugrunde lagen, noch enthalten waren. Die Beschwerdegegner vertraten die Auffassung, daß der Beschwerdeführer nach Artikel 107 EPÜ im Einspruchsbeschwerdeverfahren darauf beschränkt sei, sein Patent auf der Grundlage der Ansprüche zu verteidigen, die der angefochtenen Entscheidung der Einspruchsabteilung als am weitesten gefaßte Ansprüche zugrunde lagen, weil er nur insoweit beschwert sei, als diese Ansprüche widerrufen worden seien.

Die Kammer teilte diese Auffassung nicht. Artikel 107 EPÜ gibt einem Verfahrensbeteiligten das Recht, gegen eine Entscheidung, die nicht seinem in der ersten Instanz gestellten Antrag entspricht, Beschwerde einzulegen; er regelt aber weder den Umfang etwaiger Änderungen noch die Zulässigkeit neuer Anträge in der Beschwerde. Die Frage der Beschwerdeberechtigung und die Frage der Zulässigkeit von Änderungen sind in unterschiedlichen Stadien des Beschwerdeverfahrens relevant. Über den Inhalt einer Änderung muß im Laufe der materiellrechtlichen Prüfung der Beschwerde nach Artikel 110 EPÜ befunden werden, und diese kann nur im Rahmen einer Beschwerde erfolgen, die bereits als zulässig gilt.

aim of the appeal was unclear, and the appeal therefore inadmissible.

4. Admissibility of the appeal

4.1 Party adversely affected

In **T 613/97**, the board ruled that if a patentee stated in oral proceedings before the opposition division that he was giving up his main request, and the division then decided to maintain the patent with claims as per his first auxiliary request, then clearly he was not adversely affected by this decision. Thus his appeal against it did not fulfil the requirements of Article 107 EPC and was to be rejected as inadmissible under Rule 65(1) EPC.

In **T 900/94**, the main request and five auxiliary requests as submitted by the appellants/patentees during the appeal proceedings all contained claims from which certain features had been removed which were present in the claims forming the basis of the impugned decision of the opposition division to revoke the patent. The respondents were of the opinion that the effect of Article 107 EPC was that the appellants were limited to defending their patent in the opposition appeal proceedings on the basis of the claims underlying the opposition division's decision under appeal as being the broadest claims, since they were only adversely affected to the extent that these claims were revoked.

The board did not share this view. Article 107 EPC provides a party with the right to appeal against a decision which is inconsistent with the party's request in the first instance, but does not govern the extent of possible amendments or the admissibility of new requests in the appeal. The question of entitlement to appeal and the question of admissibility of amendments are relevant at different stages of the appeal proceedings. The substance of an amendment is to be dealt with in the course of the substantive examination of the appeal under Article 110 EPC, which can only take place in the framework of an appeal which has already been considered admissible.

ou sa révocation était demandée. L'équivoque relative au but poursuivi par le recours, résultant de la forme et du contenu de l'acte de recours, rendait le recours irrecevable.

4. Recevabilité du recours

4.1 Partie déboutée

Dans la décision **T 613/97**, il a été décidé que si le titulaire du brevet a déclaré renoncer à sa requête principale au cours de la procédure orale devant la division d'opposition et que celle-ci ait décidé le maintien du brevet en cause sur la base des revendications selon la première requête subsidiaire, la décision fait manifestement droit aux prétentions du titulaire du brevet. Son recours contre cette décision n'est donc pas conforme aux exigences de l'article 107 CBE et doit dès lors être rejeté comme irrecevable selon la règle 65(1) CBE.

Dans l'affaire **T 900/94**, la requête principale et cinq requêtes subsidiaires telles que présentées par le requérant/titulaire du brevet lors de la procédure de recours contenaient toutes des revendications dans lesquelles certaines caractéristiques avaient été supprimées, alors qu'elles figuraient dans les revendications à la base de la décision attaquée par laquelle la division d'opposition avait rejeté le brevet. Les intimés ont considéré qu'en application de l'article 107 CBE, le requérant devait se borner à défendre son brevet, lors de la procédure de recours sur opposition, sur la base des revendications qui fondent la décision attaquée de la division d'opposition et qui sont les revendications les plus larges, puisqu'il n'était affecté que dans la mesure dans laquelle ces revendications avaient été révoquées.

La chambre n'a pas partagé cet avis. L'article 107 CBE donne à une partie le droit de former un recours contre une décision qui va à l'encontre de la requête de la partie en première instance, mais il ne régit pas l'étendue des modifications possibles ou la recevabilité de nouvelles requêtes lors du recours. La question du droit au recours et la question de la recevabilité de modifications sont pertinentes à différents stades de la procédure de recours. Le fond d'une modification doit être examiné lors de l'examen quant au fond du recours au titre de l'article 110 CBE, qui ne peut avoir lieu que dans le cadre d'un recours qui a été jugé recevable auparavant.

Die Kammer stellte fest, daß die Entscheidungen G 9/92 und G 4/93 nicht herangezogen werden könnten, um die Auffassung der Beschwerdegegner zu stützen. Beide Entscheidungen betreffen das Verschlechterungsverbot und schränken somit das Recht der nicht beschwerdeführenden Partei auf Einbringen von Änderungen und Anträgen im Beschwerdeverfahren in gewisser Weise ein. In der hier vorliegenden Sache wurden die Änderungen der Ansprüche von der beschwerdeführenden Partei beantragt.

4.2 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift

Laut der Entscheidung **T 445/97** reicht es für die Zulässigkeit der Beschwerde aus, wenn Anträge gestellt und Gründe vorgebracht werden, warum die angefochtene Entscheidung – hier der Widerruf des Patents – nicht den mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anträgen entspricht.

4.3 Beschwerdebegründung

Im Verfahren **T 3/95** war der Einspruch ausschließlich auf Artikel 100 a) EPÜ gestützt worden, wobei sich die Argumente auf Artikel 56 EPÜ bezogen. Der Einspruch wurde zurückgewiesen. Der Einsprechende legte dagegen Beschwerde ein und beantragte die Aufhebung dieser Entscheidung und den Widerruf des Patents, weil der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 4 nicht erfinderisch sei. Zur Stützung dieses Antrags brachte der Beschwerdeführer im wesentlichen zwei Argumente vor. Das erste Argument lautete, daß die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung die zu lösende Aufgabe nicht offenbare. Das zweite Argument lautete, daß die Aufgabe nicht gelöst werde und das Erfordernis des Artikels 83 EPÜ nicht erfüllt sei. Der Beschwerdegegner machte geltend, daß die Beschwerde unzulässig sei, weil in der Beschwerdebegründung nicht die erfinderische Tätigkeit in Frage gestellt werde.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß sich das erste Argument auf einen neuen Einspruchsgrund beziehe, der nur mit Zustimmung des Patentinhabers eingeführt werden könne. Das zweite Argument nehme zwar ausdrücklich auf Artikel 83 EPÜ Bezug, betreffe aber nicht nur die ausreichende Offenbarung, sondern auch insofern die erfinderische Tätigkeit, als der Aufgabe-Lösungs-Ansatz verlange, daß die zu lösende Aufgabe objektiv definiert sei, d. h. dergestalt, daß es glaubhaft sei, daß diese Aufgabe durch den beanspruchten

The board held that decisions G 9/92 and G 4/93 could not be invoked to support the opinion of the respondents. Both these decisions are concerned with the prohibition of reformatio in peius and as such put certain restrictions on the right of the non-appealing party to file amendments and requests in appeal proceedings. In the present case it was the appealing party who requested certain amendments to the claims.

4.2 Form and content of appeal

According to **T 445/97** for the admissibility of the appeal it is sufficient to put forward requests and reasons why the decision under appeal, here to revoke the patent, should not apply to the requests filed with the statement setting out the grounds of appeal.

4.3 Statement of grounds

In **T 3/95**, the opposition was based only upon Article 100(a) EPC, the arguments brought forward being related to Article 56 EPC. The opposition was rejected. The opponent filed an appeal against this decision and requested that this decision be set aside and the patent revoked on the ground that the subject-matter of claims 1 to 4 did not involve an inventive step. In support of this request the appellants essentially brought forward two arguments. The first argument was that the problem to be solved was not disclosed in the application as originally filed. The second argument was that the problem was not solved and the requirements of Article 83 EPC were not met. The respondent argued that since the statement of grounds of appeal did not question inventive step, the appeal was inadmissible.

The board held that the first argument related to a new ground of opposition which might be introduced only with the consent of the patentee. As to the second argument the board explained that although specifically referring to Article 83 EPC it did not relate only to the sufficiency of disclosure but also to inventive step in so far as the problem and solution approach required that the problem to be solved be defined objectively, ie in such a way that it was credible that this problem was solved by the claimed subject-matter.

La chambre a considéré que les décisions G 9/92 et G 4/93 ne pouvaient être invoquées à l'appui du point de vue des intimés. Ces deux décisions ont trait à l'interdiction de la reformatio in peius et imposent, en tant que telles, certaines restrictions au droit de la partie non requérante de produire des modifications et de présenter des requêtes lors de la procédure de recours. En l'espèce, c'était la partie requérante qui avait demandé d'apporter un certain nombre de modifications aux revendications.

4.2 Forme et contenu de l'acte de recours

Selon la décision **T 445/97**, pour que le recours soit recevable, il suffit de présenter des requêtes et des motifs pour lesquels la décision attaquée, en l'espèce la révocation du brevet, ne devrait pas s'appliquer aux requêtes déposées avec le mémoire exposant les motifs du recours.

4.3 Mémoire exposant les motifs du recours

Dans la décision **T 3/95**, l'opposition n'était fondée que sur l'article 100(a) CBE, les arguments avancés ayant trait à l'article 56 CBE. L'opposition a été rejetée. L'opposant a formé un recours contre cette décision en demandant qu'elle soit annulée et que le brevet soit révoqué au motif que l'objet des revendications 1 à 4 n'impliquait pas une activité inventive. A l'appui de cette requête, le requérant a essentiellement fait valoir deux arguments. Selon le premier, le problème à résoudre n'avait pas été divulgué dans la demande telle que déposée à l'origine. Selon le second, le problème n'était pas résolu et les conditions énoncées à l'article 83 CBE n'était pas remplies. L'intimé a allégué que puisque l'exposé des motifs du recours ne remettait pas en cause l'activité inventive, le recours était irrecevable.

La chambre a estimé que le premier argument portait sur un nouveau motif d'opposition qui ne pourrait être introduit qu'avec le consentement du titulaire du brevet. S'agissant du second argument, la chambre a exposé que bien que se référant spécifiquement à l'article 83 CBE, il ne portait pas uniquement sur la suffisance de l'exposé, mais également sur l'activité inventive, dans la mesure où l'approche problème-solution exige que le problème à résoudre soit défini objectivement, c'est-à-dire de façon à rendre plau-

Gegenstand gelöst werde. Die Kammer hielt die Beschwerde daher für zulässig.

In der Sache **T 389/95** wurde eine Beschwerde auf der Grundlage bereits vorhandener Einspruchsgründe eingelegt, aber nur auf Beweismittel gestützt, die in der Beschwerdebegründung neu eingeführt wurden.

Die Kammer hielt die Beschwerde für zulässig, weil die Frage eines neuen faktischen Rahmens eine Tatfrage sei, die bei der materiellrechtlichen Prüfung der Beschwerde objektiv geklärt werden müsse. Aus der Tatsache, daß laut Stellungnahme G 10/91 im Beschwerdeverfahren sogar neue rechtliche Einspruchsgründe geprüft werden könnten, wenn der Patentinhaber zustimme, sei zu folgern, daß eine Beschwerde, die nur auf einen solchen Grund gestützt werde, nicht ipso facto unzulässig sei; ebenso könne eine Beschwerde zulässig sein, die auf denselben rechtlichen Grund, aber einen völlig neuen faktischen Rahmen gestützt werde.

Die Beschwerde wäre **nicht** unzulässig, wenn das Beweismittel ausgeschlossen und der Beschwerde damit der einzige Grund entzogen würde. Ein solcher Ausschluß erfolge nicht automatisch, sondern ergebe sich aus der Ausübung des Ermessens, daß die Kammer nach Artikel 114 (2) EPÜ habe. Lehne es der Beschwerdegegner/Patentinhaber in seiner Erwiderung auf die Beschwerdebegründung nicht ab, daß verspätet vorgebrachte Beweismittel geprüft würden, so entspreche die Kammer normalerweise dem Wunsch beider Beteiligten und verzichte auf die Ausübung ihres Ermessens, die verspätet vorgebrachten Beweise unberücksichtigt zu lassen. Ausschlaggebend für die Zulässigkeit einer Beschwerde sollten aber objektive Kriterien sein und nicht die Wünsche der Beteiligten.

In der Sache **T 191/96** entschied die Kammer unter Berufung auf T 611/90 (ABI. EPA 1993, 50), daß die Beschwerde selbst dann nicht unzulässig werde, wenn sich aus der Beschwerdebegründung eine völlig neue Sachlage ergebe.

Der Entscheidung **T 65/96** zufolge können Irrelevanz und mangelnde Stichhaltigkeit der in der Beschwerdebegründung vorgebrachten Argumente zwar einen erfolglosen Ausgang der Beschwerde bewirken, sie aber nicht unzulässig machen.

The board therefore found the appeal to be admissible.

In **T 389/95**, an appeal was filed on existing grounds for opposition but based solely on new evidence introduced in the grounds of appeal.

The board found the appeal to be admissible because the issue of a new factual framework is one of fact to be determined objectively as part of the substantive examination of the appeal. In the board's view, it follows from the fact that opinion G 10/91 allows even a fresh legal ground for opposition to be considered in appeal proceedings if the patentee approves, that an appeal based solely on such a ground is not ipso facto inadmissible; by the same token an appeal based on the same legal ground, albeit on a completely fresh factual framework, may be admissible.

The board held that the exclusion of the evidence, thus depriving the appeal of its only ground, would **not** render the appeal inadmissible. Such exclusion would not be automatic but would result from an exercise by the board of its discretion under Article 114(2) EPC. If the respondent/patentee did not object to the late evidence being considered in the reply to the grounds of appeal, the board would normally abide by the common wish of the parties and not exercise its discretion to disregard the late evidence. Admissibility of an appeal, however, should be determined by objective criteria and not by the wishes of the parties.

In **T 191/96**, the board held with reference to T 611/90 (OJ EPO 1993, 50) that even where a completely new case is developed in the statement of grounds, this is not considered as rendering the appeal inadmissible.

In **T 65/96**, it was held that whilst irrelevancy and lack of cogency of the arguments submitted in the statement of grounds of appeal may lead to an unsuccessful outcome of the appeal, they cannot of themselves render it inadmissible.

sible que l'invention revendiquée permet de résoudre le problème. Par conséquent, la chambre a jugé le recours recevable.

Dans l'affaire **T 389/95**, le recours reprenait les motifs exposés durant la procédure d'opposition, mais il se fondait uniquement sur de nouveaux éléments de preuve introduits dans le mémoire exposant les motifs du recours.

La chambre a estimé que le recours était recevable, car la mention d'une nouvelle situation de fait est une réalité sur laquelle il convient de se prononcer objectivement dans le cadre de l'examen quant au fond du recours. Etant donné qu'en vertu de l'avis G 10/91, il est possible de prendre en considération de nouveaux motifs d'opposition au stade de la procédure de recours si le titulaire du brevet y consent, un recours fondé uniquement sur de tels motifs n'est pas systématiquement irrecevable; dans le même ordre d'idées, un recours fondé sur le même motif juridique peut être recevable, même s'il est basé sur une situation de fait complètement différente.

La chambre a considéré qu'exclure les éléments de preuve, ce qui priverait le recours de son unique motif, n'aurait **pas** pour effet de rendre le recours irrecevable. Une telle exclusion ne serait pas automatique, mais résulterait de l'exercice, par la chambre, du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 114(2) CBE. Si l'intimé/titulaire du brevet ne s'oppose pas à ce que les éléments de preuve produits tardivement soient examinés dans la réponse au mémoire exposant les motifs du recours, la chambre se conforme normalement au souhait commun des parties et n'exerce pas son pouvoir d'appréciation lui permettant de ne pas tenir compte des éléments de preuve tardifs. La recevabilité d'un recours doit toutefois être déterminée par des critères objectifs, et non par les souhaits des parties.

Dans l'affaire **T 191/96**, la chambre, s'appuyant sur la décision T 611/90 (JO OEB 1993, 50), a estimé que même si des faits entièrement nouveaux sont développés dans le mémoire exposant les motifs du recours, celui-ci n'en devient pas pour autant irrecevable.

Dans la décision **T 65/96**, il a été considéré que même si le défaut de pertinence et de portée des arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peut conduire à l'échec du recours, il ne peut en lui-même le rendre irrecevable.

5. Verfahren nach Erlaß der Entscheidung

Laut **T 515/94** ist das Beschwerdeverfahren abgeschlossen, wenn am Ende der mündlichen Verhandlung eine Endentscheidung verkündet wird. Demzufolge kann die Kammer alles, was nach Beendigung des betreffenden Verfahrens vorgebracht wird, nicht berücksichtigen.

6. Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung

Aus Gründen der Verfahrensökonomie sollte es laut der Entscheidung **T 977/94** möglichst vermieden werden, eine Sache zur Anpassung der Beschreibung an geänderte Ansprüche an die erste Instanz zurückzuverweisen, auch wenn Artikel 111 (1) EPÜ dies erlaubt. Die Beschwerdekammer, die über die Patentierbarkeit der in den Ansprüchen definierten Erfindung entschieden hat, kann a priori besser als die Einspruchsabteilung kontrollieren, daß die Beschreibung so angepaßt wird, daß sie ebendiese Erfindung offenbart.

7. Bindungswirkung

In der Sache **T 636/97** hatte die Kammer im vorangegangenen Beschwerdeverfahren gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten, die Entscheidung aufgehoben und die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten Ansprüche aufrechtzuerhalten. Weder die Entscheidungsformel noch die Entscheidungsgründe enthielten Anweisungen hinsichtlich der Anpassung der Beschreibung. In dem anschließenden Verfahren wies die Einspruchsabteilung den Hauptantrag des Patentinhabers zurück, das Patent auf der Grundlage der Ansprüche gemäß der Anordnung in der Entscheidung der Beschwerdekammer und mit der Beschreibung in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten. Gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung legte der Beschwerdeführer erneut Beschwerde ein. Er argumentierte, da die Beschwerdekammer in der ersten Entscheidung nicht die Anordnung gegeben habe, die Beschreibung anzupassen, sei es der Einspruchsabteilung verwehrt, die Frage der Anpassung der Beschreibung an die Ansprüche erneut zu prüfen.

Nach Auffassung der Kammer bedeutet Stillschweigen in der Frage der Anpassung der Beschreibung nicht zwangsläufig, daß keine Anpassung erforderlich sei, sondern lediglich,

5. Proceedings after delivery of the decision

According to **T 515/94** the appeal procedure is terminated when a final decision is given orally at the end of oral proceedings. Accordingly, all submissions made after the closure of said procedure may not be considered by the board.

6. Remittal for adaptation of the description

According to **T 977/94**, for reasons of procedural economy (and although Article 111(1) EPC permitted it), remittal to the department of first instance to bring the description into line with amended claims should be avoided if at all possible. The board, which found the invention defined in the claims to be patentable, was a priori better placed than the opposition division to check the amendment of the description in order to disclose the same invention.

7. Binding effect

In **T 636/97**, in the former appeal proceedings against the decision of the opposition division to maintain the patent as granted, the board set the decision aside and remitted the case to the department of first instance with the order to maintain the patent on the basis of claims submitted during the oral proceedings before the board. Neither the order of the decision nor the reasons contained any instructions concerning the adaptation of the description. In the subsequent proceedings the opposition division rejected the main request of the patentee that the patent be maintained on the basis of the claims according to the order of the decision of the board of appeal and with the description as granted. The patentee lodged a new appeal against this decision of the opposition division. He argued that since the board of appeal in the first decision had not given the order to adapt the description the opposition division was barred from reconsidering the issue of adaptation of the description to the claims.

The board held that the silence on the question of adaptation of the description carried no necessary implication that no adaptation was required, but merely that the matter had not

5. Procédure après le prononcé de la décision

Selon la décision **T 515/94**, la procédure de recours prend fin lorsqu'une décision définitive est rendue oralement à l'issue de la procédure orale. Par conséquent, la chambre peut ne pas tenir compte de tout élément invoqué après la clôture de ladite procédure.

6. Renvoi pour adaptation de la description

Selon la décision **T 977/94**, bien que l'article 111(1) CBE le permette, il convient, pour des raisons d'économie de procédure, d'éviter dans toute la mesure du possible de renvoyer l'affaire devant l'instance du premier degré pour adapter la description aux revendications modifiées. En effet, la chambre de recours qui a conclu à la brevetabilité de l'invention définie dans les revendications est a priori mieux à même que la division d'opposition de contrôler l'adaptation de la description afin d'y exposer la même invention.

7. Autorité des décisions

Dans l'affaire **T 636/97**, lors de la procédure de recours antérieure dirigée contre la décision de la division d'opposition maintenant le brevet tel que délivré, la chambre a annulé la décision et renvoyé l'affaire à la première instance en ordonnant le maintien du brevet sur la base des revendications produites au cours de la procédure orale devant la chambre. Ni le dispositif, ni les motifs de la décision ne contenaient d'instruction concernant l'adaptation de la description. Lors de la procédure qui a suivi, la division d'opposition a rejeté la requête principale du titulaire de brevet visant à ce que le brevet soit maintenu sur la base des revendications conformément au dispositif de la décision rendue par la chambre de recours, et avec la description telle qu'elle figure dans le brevet délivré. Le titulaire du brevet a formé un nouveau recours contre cette décision de la division d'opposition. Il a fait valoir que puisque la chambre de recours n'avait pas ordonné, dans la première décision, d'adapter la description, la division d'opposition n'avait pas le droit de réexaminer la question de l'adaptation de la description aux revendications.

La chambre a estimé que le silence gardé sur la question de l'adaptation de la description n'implique pas nécessairement qu'aucune adaptation n'est requise, mais simplement

daß man dies nicht erwogen bzw. auf die eine oder andere Art entschieden habe. Der Punkt war somit nicht *res judicata*, und die Einspruchsabteilung war berechtigt, sich mit der Anpassung der Beschreibung auseinanderzusetzen.

8. Beendigung des Beschwerdeverfahrens

8.1 Patent in allen Vertragsstaaten erloschen

Der Entscheidung **T 833/94** zufolge muß das Erlöschen des Patents beim EPA eingetragen oder eindeutig bewiesen werden, wenn der Beschwerdeführer/Einsprechende bezweifelt, daß das Patent wirklich – wie vom Beschwerdegegner/Patentinhaber behauptet – erloschen ist bzw. daß darauf verzichtet wurde. Andernfalls ist die Regel 60 (1) nicht erfüllt, und das Beschwerdeverfahren wird fortgesetzt.

9. Abhilfe

In der Sache **T 939/95** (ABI. EPA 1998, 481) wurde entschieden, daß gemäß Artikel 109 (2) EPÜ eine Beschwerde, der innerhalb eines Monats nach Eingang der Beschwerdebegründung nicht abgeholfen wird, unverzüglich ohne sachliche Stellungnahme der Beschwerdekammer vorzulegen ist. Die für den Fall zuständige Instanz ist deshalb aufgrund des Artikels 109 (2) EPÜ verpflichtet, vor Ablauf der Einmonatsfrist über die Abhilfe gesondert zu entscheiden, sobald sie erkennt, daß eine Entscheidung über etwaige weitere Streitfragen, die im Zuge der Beschwerde auftreten – z. B. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr –, innerhalb dieser Frist nicht möglich ist. Nach Ergehen dieser Entscheidung wurde durch eine am 1.1.1999 in Kraft getretene Änderung des Artikels 109 (2) EPÜ die Abhilfefrist für alle ab diesem Zeitpunkt eingereichten Beschwerden auf drei Monate verlängert.

Im Verfahren **T 41/97** hatte die Prüfungsabteilung vor Eingang der Beschwerdebegründung bzw. vor Ablauf der hierfür vorgesehenen Frist allein aufgrund des Beschriftsatzes entschieden, daß der Beschwerde nicht abgeholfen wird, und die Beschwerde daraufhin der Beschwerdekammer vorgelegt. Die Kammer hat hervorgehoben, daß eine Überprüfung der Zulässigkeit und Begründetheit der Beschwerde nur dann durchgeführt werden kann,

been considered and/or decided one way or the other. The point was thus not *res judicata*, and the opposition division was entitled to raise the matter of adaptation of the description.

8. Termination of appeal proceedings

8.1 Patent expired in all designated states

According to **T 833/94**, lapse of the patent has to be registered with the EPO or has to be properly proved if the appellant/opponent has expressed doubts whether the patent had indeed lapsed or had been surrendered as submitted by the respondent/patent proprietor. If this is not the case Rule 60(1) EPC is not applicable and the appeal procedure continues.

9. Interlocutory revision

According to **T 939/95** (OJ EPO 1998, 481) under Article 109(2) EPC a file must be remitted to the boards of appeal without delay and without comments as to its merits, if the decision under appeal is not rectified within one month of receipt of the statement of grounds for the appeal. Therefore, if further separate issues – such as reimbursement of the appeal fee – arise out of the appeal, the instance in charge of the case is obliged under Article 109(2) EPC to take a separate decision on rectification before the end of the one-month time period, as soon as it realises that a decision on any further issue cannot be taken within that period. Subsequent to this decision, Article 109(2) EPC was amended, increasing the above period to three months for all appeals filed as from 1 January 1999.

In **T 41/97**, before receiving the statement of grounds of appeal (and before expiry of the period for filing it) the examining division had decided, solely on the basis of the notice of appeal, that it would not be rectifying its decision and had remitted the case to the boards of appeal. The board pointed out that before an instance can review the admissibility and merits of a validly filed appeal it must have available the documents stipulated in Article 108 EPC. The

que ce point n'a pas été examiné ou tranché d'une manière ou d'une autre. Cet aspect n'était donc pas passé en force de chose jugée, et la division d'opposition était en droit de soulever la question de l'adaptation de la description.

8. Clôture de la procédure de recours

8.1 Brevet éteint dans tous les Etats désignés

Selon la décision **T 833/94**, l'extinction du brevet doit être enregistrée à l'OEB ou dûment prouvée si le requérant/opposant doute que le brevet s'est effectivement éteint ou qu'il y a été renoncé, comme l'avait laissé entendre l'intimé/titulaire du brevet. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas satisfait à la règle 60(1) CBE, et la procédure de recours se poursuit.

9. Révision préjudicielle

Selon la décision **T 939/95** (JO OEB 1998, 481), la chambre a rappelé que conformément à l'article 109(2) CBE, tout dossier doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond, si la décision litigieuse n'est pas rectifiée dans un délai d'un mois après réception du mémoire exposant les motifs du recours. Par conséquent, si le recours soulève d'autres questions distinctes, telles que le remboursement de la taxe de recours, l'instance chargée de l'affaire est tenue, en application de l'article 109(2) CBE, de prendre une décision séparée eu égard à la rectification avant l'expiration du délai d'un mois, dès qu'elle se rend compte qu'il n'est pas possible de rendre une décision sur d'autres questions dans ledit délai. Une modification de l'article 109(2) CBE entrée en vigueur, après cette décision, le 1^{er} janvier 1999 et applicable à tous les recours formés après cette date a porté le délai en cause à trois mois.

Dans la procédure **T 41/97**, la division d'examen avait décidé, avant de recevoir l'exposé des motifs du recours et avant l'expiration du délai prévu à cet effet, et sur la base du seul acte de recours, qu'il ne pouvait être fait droit au recours, et avait déféré ensuite le recours à la chambre de recours. La chambre a souligné que la recevabilité et le bien-fondé du recours ne pouvaient être examinés que lorsque l'instance qui statue sur l'affaire est en possession des pièces nécessaires

wenn nach Einlegung einer gültigen Beschwerde dem entscheidenden Organ die gemäß Artikel 108 EPU erforderlichen Schriftsätze vorliegen. Die verfrühte Entscheidung der Prüfungsabteilung stelle einen Verfahrensfehler dar.

In der Sache **T 615/95** war nach Auffassung der Prüfungsabteilung Abhilfe gemäß Artikel 109 EPU nur unter der Bedingung möglich, daß mehrere Einwände ausgeräumt würden. Diese Einwände hatten nichts mit den Zurückweisungsgründen zu tun und standen eindeutig nicht im Zusammenhang mit der angefochtenen Entscheidung. Die Kammer betonte, daß dieses Vorgehen keine Rechtsgrundlage habe und der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern zuwiderlaufe, wonach die Prüfungsabteilung der angefochtenen Entscheidung abhelfen müsse, wenn mit der Beschwerde Änderungen eingereicht würden, die die Einwände, auf die sich die Zurückweisung stütze, eindeutig gegenstandslos machten (Nr. 13 der Entscheidungsgründe).

In der Entscheidung **T 685/98** (ABI. EPA 1999, 346) stellte die Kammer folgendes fest: Ist ein grundlegendes Verfahrensrecht bereits durch eine Zurückweisung nach Artikel 97 (1) EPU oder im vorausgegangenen Prüfungsverfahren offenkundig verletzt worden, so begeht die Prüfungsabteilung einen weiteren wesentlichen Verfahrensfehler, wenn sie der Beschwerde nicht nach Artikel 109 EPU abhilft, da ein solches Recht ungeachtet des materiellrechtlichen Sachverhalts gewahrt werden muß. Die Auffassung, daß bei einem wesentlichen Verfahrensfehler der Beschwerde zwingend abgeholfen werden muß, wurde bereits in **T 647/93** (ABI. EPA 1995, 132) vertreten.

10. Einreichen geänderter Ansprüche im Beschwerdeverfahren

Änderungen der Beschreibung, der Ansprüche oder der Zeichnungen einer Patentanmeldung oder eines Patents, die nicht rechtzeitig vor dem für die mündliche Verhandlung anberaumten Termin eingereicht werden, werden von der Kammer nur unter ganz besonderen Umständen, d. h. wenn sowohl für die Änderung als auch für ihre verspätete Einreichung ein triftiger Grund vorliegt, in der Verhandlung sachlich berücksichtigt. Ob Änderungsanträge im Verfahren zugelassen werden, liegt im Ermessen der Kammer und hängt von der Sachlage im Einzelfall ab

examining division's premature decision was a procedural violation.

In **T 615/95**, the examining division considered that an interlocutory revision according to Article 109 EPC would only be possible on condition that several objections were overcome. These objections were unrelated to the grounds of refusal and had clearly no link at all to the decision under appeal. The board emphasised that such an approach has no legal basis and is contrary to the established case law of the boards of appeal according to which the examining division must rectify the contested decision as soon as the appeal includes amendments which clearly meet the objections on which the refusal of the application had been based (No. 13 of the Reasons).

In **T 685/98** (OJ EPO 1999, 346) the board held that where a fundamental procedural right had manifestly been violated in a refusal pursuant to Article 97(1) EPC, or in the foregoing examination procedure, a further substantial procedural violation occurred if the examining division failed to grant interlocutory revision under Article 109 EPC on appeal since such a right must be safeguarded irrespective of the substantive merits of the case. The view that interlocutory revision must necessarily be granted if a substantial procedural violation had occurred was already expressed in **T 647/93** (OJ EPO 1995, 132).

10. Amended claims in appeal proceedings

It is only in the most exceptional circumstances, where there is some clear justification both for the amendment and for its late submission, that it is likely that an amendment to the description, claims or drawings of a patent application or a patent not submitted in good time before oral proceedings will be considered on its merits in those proceedings by a board. Whether additional requests are to be admitted into the proceedings is a matter for the discretion of the board concerned. It depends on the actual situation in each case (**T 95/83**, OJ EPO 1985, 75, **T 829/93**,

selon l'article 108 CBE, après qu'un recours valable a été formé. La décision prématurée de la division d'examen constitue un vice de procédure.

Dans l'affaire **T 615/95**, la division d'examen a considéré qu'une révision préjudicielle selon l'article 109 CBE ne serait possible qu'à condition que plusieurs objections soient levées. Ces objections n'étaient pas liées aux motifs du rejet et n'avaient manifestement aucun rapport avec la décision attaquée. La chambre a souligné qu'une telle approche était sans fondement juridique et qu'elle allait à l'encontre de la jurisprudence constante des chambres de recours, selon laquelle la division d'examen doit rectifier la décision contestée dès que le recours comprend des modifications qui répondent clairement aux objections sur lesquelles se fondait le rejet de la demande (point 13 des motifs).

Dans la décision **T 685/98** (JO OEB 1999, 346), la chambre a estimé que si une garantie fondamentale de procédure a été manifestement violée par un rejet prononcé en application de l'article 97(1) CBE ou pendant la procédure d'examen qui a précédé, il existe un nouveau vice substantiel de procédure si la division d'examen n'accorde pas une révision préjudicielle au titre de l'article 109 CBE en cas de recours, étant donné qu'une telle garantie doit être sauvegardée indépendamment des circonstances de l'espèce. Le point de vue selon lequel la révision préjudicielle doit nécessairement être accordée s'il existe un vice substantiel de procédure avait déjà été exprimé dans la décision **T 647/93** (JO OEB 1995, 132).

10. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours

C'est uniquement dans des circonstances très exceptionnelles, justifiant sans ambiguïté et la modification et son dépôt tardif, que la chambre examinera éventuellement le bien-fondé d'une modification concernant la description, les revendications ou les dessins d'une demande de brevet ou d'un brevet, qui n'a pas été présentée en temps utile, c'est-à-dire avant l'ouverture de la procédure orale. Il est laissé à la libre appréciation de la chambre concernée d'admettre ou non des requêtes supplémentaires dans la procédure. Cela dépend de la situa-

(T 95/83, ABI. EPA 1985, 75, T 829/93, Hinweise für die Parteien und ihre Vertreter im Beschwerdeverfahren, ABI. EPA 1996, 342).

In **T 794/94** stellte die Kammer im Hinblick auf die obengenannten Kriterien fest, daß Patentinhaber berücksichtigen müssen, daß es im Ermessen der Kammer liegt, Anspruchssätze, die nicht zum frühestmöglichen Zeitpunkt im Beschwerdeverfahren, nämlich mit der Beschwerdebegründung, eingereicht wurden, nicht zum Verfahren zuzulassen. Einsprechende dürfen sich jedoch nicht darauf verlassen, daß dieses Ermessen zuungunsten des Patentinhabers ausgeübt wird, wenn sie nach Auffassung der Kammer die Gelegenheit hatten, die durch einen neuen Anspruchssatz aufgeworfenen Fragen angemessen zu prüfen, und zwar unabhängig davon, wie spät dieser vorgelegt wurde. Bei Patenten im **Bereich der Gentechnik** treten manchmal außergewöhnliche Probleme auf, die die Formulierung eines passenden Antrags erschweren und daher als besondere Umstände zu werten sind, die die verspätete Einreichung von Anträgen rechtfertigen, mit denen bereits eingehend geprüfte Einwände ausgeräumt werden sollen. Jedoch besteht kein Anspruch darauf, Anträge immer wieder durch neue Anträge zu ersetzen, die die Kammer für unzulässig oder nicht gewährtbar hielt. Schließlich sollte ein Verfahren in einem angemessenen Zeitraum abgeschlossen werden.

In **T 570/96** stellte die Kammer fest, daß für die Zulässigkeit sehr spät eingereichter Anträge (im vorliegenden Fall waren die Anträge während der mündlichen Verhandlung formuliert worden) der allgemeine Grundsatz gelte, daß es für die Öffentlichkeit dienlich sei, daß rechtliche Verfahren rasch abgeschlossen würden. Aus diesem Grundsatz gehe hervor, daß Anträge um so eindeutiger gewährtbar sein müßten, je später sie eingereicht würden. Dies gelte insbesondere, wenn sie in der mündlichen Verhandlung vorgelegt würden.

So können Anspruchsfassungen, die keine sachlichen Änderungen beinhalten oder nur eine Beschränkung darstellen, insbesondere dann, wenn die Kammer einen Erfolg solcher Anträge nicht von vornherein als aussichtslos erachtet, ggf. auch noch in

Guidance for parties to appeal proceedings and their representatives, OJ EPO 1996, 342).

In **T 794/94** the board referred to the above-mentioned criteria and stated that proprietors must keep in mind that it is in the discretion of the boards to refuse to allow into the proceedings sets of claims not submitted at the earliest opportunity in an appeal, namely with the statement of grounds. Opponents, however, cannot rely on this discretion being exercised adversely to the patentee, if the board considers that there has been an opportunity to consider adequately the issues raised by a new set of claims, however late in the proceedings it was submitted. Exceptional problems sometimes involved in patents in the **field of genetic engineering** can make formulation of a suitable request difficult, and accordingly amount to exceptional circumstances justifying late submission of requests formulated to meet objections which have already been considered at length. However, there is no right to file an endless succession of new requests in substitution for requests found inadmissible or unallowable by the board. Proceedings must come to an eventual end.

In **T 570/96** the board stated that the admissibility of all late-filed requests (in the case in point the requests were formulated during the oral proceedings) depends upon the general principle that it is for the public good that legal conflicts be brought to an early close. From this maxim it can be concluded that the later the requests are filed the more clearly allowable they need to be. This is particularly so where they are filed during oral proceedings in the appeal.

Requests for non-substantive amendment or mere limitation of claims may thus be admitted even at oral proceedings, especially if the board does not consider them *prima facie* unlikely to succeed and provided they raise no new novelty and inven-

tion propre à chaque espèce (T 95/83, JO OEB 1985, 75, T 829/93, Instructions à l'usage des parties aux procédures de recours et de leurs mandataires, JO OEB 1996, 342).

Dans la décision **T 794/94**, la chambre s'est référée aux critères susmentionnés et a déclaré que les titulaires ne devaient pas oublier que c'est aux chambres qu'il appartient de refuser l'admission dans la procédure des jeux de revendications qui n'avaient pas été soumis à la première occasion dans un recours, à savoir en même temps que l'exposé des motifs. Les opposants ne peuvent toutefois pas tabler sur le fait que ce pouvoir d'appréciation sera exercé à l'encontre du titulaire de brevet, si la chambre estime qu'il y a eu une occasion de considérer de façon appropriée les questions soulevées par un nouveau jeu de revendications, quel que soit le retard avec lequel il a été soumis pendant la procédure. Des problèmes exceptionnels parfois liés aux brevets dans le **domaine du génie génétique** peuvent susciter des difficultés concernant la formulation d'une requête adéquate, et constituer par conséquent des circonstances exceptionnelles justifiant la présentation tardive de requêtes formulées en réponse à des objections qui ont déjà été amplement examinées. Néanmoins, il n'existe aucun droit permettant de déposer à l'infini une série de nouvelles requêtes en remplacement des requêtes jugées inadmissibles ou irrecevables par la chambre. Il faut que la procédure prenne fin à un moment donné.

Dans la décision **T 570/96**, la chambre a déclaré que l'admissibilité de toutes les requêtes déposées tardivement (en l'espèce, les requêtes avaient été formulées pendant la procédure orale) dépend du principe général selon lequel il est de l'intérêt public que les conflits juridiques soient clos rapidement. Ce principe permet de conclure que plus les requêtes sont déposées tard, plus elles doivent être clairement admissibles. Cela est particulièrement vrai lorsqu'elles sont déposées au cours de la procédure orale pendant le recours.

Ainsi, les textes de revendications qui ne contiennent aucune modification sur le fond, ou ne constituent qu'une limitation, peuvent encore – notamment lorsque la chambre ne considère pas d'emblée que ces requêtes sont vouées à l'échec –, être éventuel-

der mündlichen Verhandlung vorgelegt und zugelassen werden, wenn hierdurch bei der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit keine Überlegungen anzustellen sind, die nicht schon aufgrund der früher geltenden Anspruchsfassungen möglich gewesen wären (T 119/95).

In der Entscheidung T 648/96 bekräftigte die Beschwerdekammer, daß die für das Beschwerdeverfahren angewandten Grundsätze bezüglich spät eingereichter Ansprüche kurz vor oder während der mündlichen Verhandlung ebenfalls für das Verfahren vor der Einspruchsabteilung gelten (s. dazu auf S. 66).

11. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

11.1 Stattgabe der Beschwerde

In J 37/97 nahm der Beschwerdeführer seine Beschwerde zurück, so daß das Verfahren ohne Entscheidung abgeschlossen wurde. Dennoch trat er die Auffassung, die Beschwerdegebühr solle zurückgezahlt werden, und begründete dies damit, daß es seine Beschwerde nie gegeben habe, da er sie gegen eine Mitteilung eingelegt habe, die eindeutig keine beschwerdefähige Entscheidung gewesen sei. Nach der Rechtsprechung müsse die Beschwerdegebühr zurückgezahlt werden, wenn die Beschwerde nie anhängig gewesen sei. Andererseits könne sie nicht zurückgezahlt werden, wenn die Beschwerde im Sinne der Regel 65 EPÜ unzulässig sei. Die Kammer vertrat die Auffassung, sie könne auch noch nach Rücknahme der Beschwerde über einen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr entscheiden. In Artikel 106 (1) EPÜ sei festgelegt, welche Entscheidungen mit der Beschwerde anfechtbar seien. Folglich könne aus Regel 65 EPÜ geschlossen werden, daß eine Beschwerde, die, wie die vorliegende, nicht Artikel 106 (1) EPÜ entspreche, als unzulässig zu verwerfen sei. Die Prüfung nach Artikel 106 (1) EPÜ setze nämlich eine anhängige Beschwerde voraus, wobei sie sich im wesentlichen auf die Erfüllung der Formerfordernisse nach Artikel 108 Sätze 1 und 2 EPÜ erstrecke. Aus der Tatsache, daß die Kammer das angefochtene Schriftstück nicht für eine beschwerdefähige Entscheidung im Sinne des Artikels 106 (1) EPÜ halte, könne somit nicht geschlossen werden, daß die Beschwerde nicht anhängig sei. Eine solche Prüfung sei

tive-step considerations compared with the claims as previously worded (T 119/95).

In T 648/96 the board reaffirmed that claims filed late (ie just before or at the oral hearing) are subject to the same principles in opposition proceedings as in appeal proceedings (see also page 66).

11. Reimbursement of appeal fees

11.1 Allowability of the appeal

In J 37/97, the appellants withdrew their appeal, so that the proceedings were terminated without decision. Nonetheless, the appellants were of the opinion that the appeal fee should be reimbursed on the ground that their appeal never came into existence since it was filed against a communication which clearly did not constitute an appealable decision. According to the case law, the appeal fee would have to be reimbursed if the appeal never existed. On the other hand, it could not be refunded if the appeal was inadmissible within the meaning of Rule 65 EPC. The board considered that it still had the power to decide on a request for reimbursement of the appeal fee after withdrawal of the appeal. It pointed out that Article 106(1) EPC defines the acts from which an appeal shall lie. Consequently, it could be concluded from Rule 65 EPC that any appeal which, as the present one, did not comply with the provision of Article 106(1) had to be rejected as inadmissible. The examination under Article 106(1) EPC in fact presupposed an existing appeal, an issue which mainly concerned the compliance with the formal requirements under Article 108, first and second sentence, EPC. Thus, from the fact that the present Board came to the opinion that the document under appeal was not an appealable decision within the meaning of Article 106(1) EPC, it could not be concluded that the appeal was not in existence. On the contrary, such examination was only sensible for an appeal which was in existence since it indeed complied with the formal

lement présentés et admis au cours de la procédure orale, à condition qu'ils n'obligent pas ceux qui apprécient la nouveauté et l'activité inventive à se livrer à des considérations qui n'auraient pas déjà été possibles sur la base des textes des revendications précédemment en vigueur (T 119/95).

Dans la décision T 648/96, la chambre de recours a confirmé que les principes appliqués pour la procédure de recours eu égard aux revendications déposées tardivement, juste avant ou pendant la procédure orale, étaient également valables pour la procédure devant la division d'opposition (cf. à ce sujet page 66).

11. Remboursement de la taxe de recours

11.1 Faire droit au recours

Dans l'affaire J 37/97, les requérants ont retiré leurs recours et la procédure a donc été close sans qu'une décision ne fût prononcée. Les requérants ont néanmoins estimé que la taxe de recours devait être remboursée au motif que leur recours n'a jamais pris effet étant donné qu'il était dirigé contre une notification qui ne constituait à l'évidence pas une décision susceptible de recours. Conformément à la jurisprudence, la taxe de recours doit être remboursée si le recours n'a jamais existé. D'un autre côté, elle ne peut être remboursée si le recours est irrecevable au sens de la règle 65 CBE. La chambre a estimé qu'elle pouvait toujours se prononcer sur une requête en remboursement de la taxe de recours après le retrait du recours. Elle a souligné que l'article 106(1) CBE définit les décisions susceptibles de recours. On peut par conséquent conclure de la règle 65 CBE que tout recours qui, tel le présent, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 106(1) CBE doit être rejeté comme irrecevable. Un examen au titre de l'article 106(1) CBE présuppose en fait qu'un recours existe, une question qui concerne essentiellement le respect des conditions de forme prévues à l'article 108, 1^{ère} et 2^e phrase CBE. On ne pouvait donc conclure du fait que la chambre a estimé que le document faisant l'objet du recours n'était pas une décision susceptible de recours au sens de l'article 106(1) CBE, que le recours n'existait pas. Au contraire, un tel examen n'a de raison que pour un recours existant en ce sens qu'il répond effectivement aux conditions de forme prévues à l'article 108 CBE.

im Gegenteil nur bei einer anhängigen Beschwerde sinnvoll, da diese ja die Formerfordernisse nach Artikel 108 EPÜ erfülle. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde zurückgewiesen.

In **T 120/98** bestätigte die Kammer, daß die Bedingungen für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht erfüllt sind, wenn die Beschwerde zurückgenommen wird, bevor die Beschwerdekammer eine Entscheidung über die Beschwerde treffen konnte.

11.2 Billigkeit

Im Fall **T 552/97** legten der Patentinhaber sowie der Einsprechende 2 Beschwerde ein gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent genüge unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen den Erfordernissen des Übereinkommens. In der schriftlich abgefaßten Entscheidung wurde festgestellt, der Patentinhaber habe seinen Hauptantrag in der mündlichen Verhandlung zurückgezogen. Die Kammer stellte jedoch fest, daß diese Annahme der Einspruchsabteilung falsch war. Da über den vermeintlich zurückgezogenen Hauptantrag nicht entschieden wurde, lag ein Verstoß gegen Artikel 113 (2) EPÜ und somit ein wesentlicher Verfahrensmangel vor. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde angeordnet.

Die Kammer ordnete auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an, die der Einsprechende 2 entrichtet hatte, da dessen Beschwerde wegen der Zurückverweisung an die erste Instanz infolge des Verfahrensmangels nicht mehr gehört werden konnte. Die Kammer legte dabei Regel 67 EPÜ, insbesondere im Hinblick auf deren englischsprachige Fassung, so aus, daß bei Vorliegen mehrerer Beschwerden die Beschwerdegebühr eines jeden Beschwerdeführers zurückgezahlt werden könne, wenn das der Billigkeit entspreche.

In **T 41/97** entsprach es nicht der Billigkeit, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen (Regel 67 EPÜ), da der Verfahrensfehler (das Ablehnen der Abhilfe vor Eingang der Beschwerdebegründung bzw. vor Ablauf der hierfür vorgesehenen Frist) nicht ursächlich für das Einlegen der Beschwerde war.

Im Fall **T 142/95** hatte die Einspruchsabteilung einen vom Einsprechenden geltend gemachten Einspruchsgrund in der Entscheidungsbegründung nicht behandelt. Die Kammer ordnete die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an, weil die Unvollständigkeit

requirements pursuant to Article 108 EPC. The request for reimbursement of the appeal fee was rejected.

In **T 120/98** the board confirmed that the conditions for refunding the appeal fee were not fulfilled if the appeal was withdrawn before the board could decide it.

11.2 Equity

In **T 552/97** the patent proprietors and opponent 2 appealed against the decision of the opposition division that the patent, in view of the amendments made, fulfilled the requirements of the EPC. In the written decision it was stated that the patent proprietors had withdrawn their main request during the oral proceedings. However, the board found this assumption by the opposition division to be wrong. Since no decision had been taken on the supposedly withdrawn main request, there had been an infringement of Article 113(2) EPC and therefore a substantial procedural violation. Reimbursement of the appeal fee was ordered.

The board also ordered reimbursement of the appeal fee paid by opponent 2, since it had not been possible to hear its appeal because of the remittal to the department of first instance by reason of the procedural violation. The board interpreted Rule 67 EPC, looking in particular at the English text, as meaning that, where several appeals have been filed, the appeal fee of each appellant may be reimbursed if such reimbursement is equitable.

In **T 41/97**, a refund was not equitable (Rule 67 EPC) because the procedural error (refusal of interlocutory revision prior to receipt of the statement of grounds of appeal and before expiry of the period for filing it) was not the reason the appeal had been filed.

In **T 142/95** the opposition division, in its decision, had not dealt with one of the grounds for opposition raised by the opponent. The board ordered reimbursement of the appeal fee, this being equitable within the meaning of Rule 67 EPC because the decision's

La requête en remboursement de la taxe de recours a été rejetée.

Dans l'affaire **T 120/98**, la chambre a confirmé que les conditions pour le remboursement de taxes de recours ne sont pas remplies lorsque le recours est retiré avant que la chambre de recours n'ait pu prendre une décision concernant le recours.

11.2 Equité

Dans l'affaire **T 552/97**, le titulaire du brevet et l'opposant 2 avaient formé un recours contre la décision de la division d'opposition, selon laquelle le brevet tel que modifié satisfaisait aux exigences de la Convention. Dans le texte de la décision, il était constaté que le titulaire du brevet avait retiré sa requête principale au cours de la procédure orale. La chambre a toutefois relevé que cette supposition de la division d'opposition était erronée. Comme il n'avait pas été statué sur la requête principale présumée retirée, les dispositions de l'article 113(2) CBE n'avaient pas été respectées, ce qui constituait un vice substantiel de procédure. Le remboursement de la taxe de recours a été ordonné.

La chambre a également ordonné le remboursement de la taxe de recours acquittée par l'opposant 2, au motif qu'il ne pouvait plus être statué sur son recours, puisque l'affaire était renvoyée à la première instance en raison du vice de procédure. La chambre a interprété la règle 67 CBE, dans sa version anglaise, comme signifiant qu'en présence de plusieurs recours, la taxe de recours peut être remboursée à chaque requérant, si un tel remboursement est équitable.

Dans l'affaire **T 41/97**, la chambre a estimé qu'il n'était pas équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours (règle 67 CBE) étant donné que le vice de procédure (le refus d'une rectification avant la réception de la motivation du recours et avant la fin du délai prévu à cet effet) n'était pas la cause du dépôt du recours.

Dans l'affaire **T 142/95**, la division d'opposition avait omis de se prononcer dans les motifs de sa décision sur l'un des motifs invoqués par l'opposant. La chambre a ordonné le remboursement de la taxe de recours car des motifs incomplets dans la

der Entscheidungsgründe einen wesentlichen Verfahrensmangel darstelle, der ursächlich für die Zurückverweisung sei, weshalb auch die Billigkeitsgründe nach Regel 67 EPÜ gegeben seien.

11.3 Wesentlicher Verfahrensmangel

11.3.1 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung

In **T 921/94** stellte die Kammer folgendes fest: Macht ein Anmelder auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung hin in gutem Glauben Ausführungen und/oder technische Angaben, die die strittigen Punkte wesentlich ändern, so ist die Prüfungsabteilung nach Artikel 96 (2) EPÜ rechtlich verpflichtet, vor einer Zurückweisungsentscheidung den Anmelder von den durch die neue Sachlage bedingten Einwänden nach dem EPÜ zu unterrichten und ihn zu einer weiteren Stellungnahme aufzufordern. Andernfalls macht sie sich eines Verfahrensmangels schuldig. Eine Entscheidung, in der die Ausführungen des Anmelders bloß förmlich bestätigt werden, ohne daß in der Sache auf sie eingegangen wird, verstößt zudem gegen den allgemeinen Grundsatz des Vertrauensschutzes und der Verfahrensgerechtigkeit, demzufolge begründete Entscheidungen zumindest einige Argumente zu den ausschlaggebenden Streitpunkten enthalten müssen, damit der betreffende Beteiligte eine klare Vorstellung davon erhält, warum seine Ausführungen nicht überzeugen konnten; folglich verstößt sie auch gegen Regel 68 (2) EPÜ, was ebenfalls einem wesentlichen Verfahrensmangel gleichkommt.

11.3.2 Weitere Einzelfälle

In **J 20/96** war die Patentanmeldung von der Eingangsstelle nach Artikel 91 (3) EPÜ zurückgewiesen worden. Der Beschwerdeführer legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und beantragte insbesondere die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ mit der Begründung, das EPA habe es an Sorgfalt mangeln lassen, da es erst nach einem Jahr und drei Monaten die Bestellung eines Vertreters verlangt und sich erst nach fast einem weiteren Jahr nach der neuen Anschrift des Beschwerdeführers erkundigt habe. Die Juristische Beschwerdekammer befand, daß die Eingangsstelle die Bestellung eines neuen Vertreters zwar nicht unverzüglich

incomplete grounds were a substantial procedural violation causing it to remit the case.

11.3 Substantial procedural violation

11.3.1 Inadequate reasons given in the decision at first instance

In **T 921/94**, it was stated that if an applicant provides bona fide submissions and/or technical information, in reply to a communication of the examining division, substantially changing the points at issue, the examining division has a legal obligation under Article 96(2) EPC to inform the applicant of the objections under the EPC arising from the new situation and to invite him to provide further observations before issuing a decision to refuse the application. A failure to do so amounts to a procedural violation. Moreover a decision, which only comprises a mere formal acknowledgment of the applicant's submissions, without dealing with them in substance, contravenes the general principles of good faith and due process that reasoned decisions contain at least some reasoning on the crucial points of dispute in order to give the party concerned a fair idea of why his submissions were not considered convincing, and consequently also contravenes Rule 68(2) EPC amounting to a substantial procedural violation too.

11.3.2 Other miscellaneous cases

In **J 20/96**, the application had been refused by the Receiving Section under Article 91(3) EPC. The appellant had appealed against this decision, requesting reimbursement of the appeal fee under Rule 67 EPC on the grounds that the EPO had waited one year and three months before requesting appointment of a professional representative and nearly another year before asking for the appellant's new address. Although conceding that the Receiving Section had been slow to request appointment of a professional representative, the Legal Board ruled that this was not a substantial procedural violation because appointment of a representative was a matter for the

décision constituent un vice substantiel de procédure qui est à l'origine du renvoi et que dès lors les conditions d'équité posées par la règle 67 CBE sont remplies.

11.3 Vice substantiel de procédure

11.3.1 Motivation insuffisante d'une décision rendue par la première instance

Dans l'affaire **T 921/94**, il a été décidé que si, en réponse à une notification de la division d'examen, un demandeur invoque de bonne foi des moyens et/ou des informations techniques qui changent de manière substantielle les points en discussion, la division d'examen a, en vertu de l'article 96(2) CBE, l'obligation d'informer le demandeur des objections au titre de la CBE compte tenu de la nouvelle situation et de l'inviter à fournir des observations supplémentaires avant d'émettre une décision de rejet. Tout manquement à cette obligation constitue un vice de procédure. En outre, une décision qui donne seulement acte des requêtes du demandeur sans les traiter sur le fond est contraire au principe général de la bonne foi et de l'équité de la procédure, selon lequel des décisions motivées doivent au moins comporter une discussion des principaux points litigieux afin de donner à la partie concernée une juste idée sur les raisons pour lesquelles ses requêtes n'ont pas été jugées convaincantes ; par conséquent, elle enfreint aussi la règle 68(2) CBE, ce qui constitue également un vice substantiel de procédure.

11.3.2 Autres cas isolés

Dans l'espèce **J 20/96**, la demande de brevet avait été rejetée par la section de dépôt conformément à l'article 91(3) CBE. Le requérant a formé recours contre cette décision et a notamment demandé le remboursement de la taxe de recours en application de la règle 67 CBE car, selon lui, l'OEB avait manqué de diligence en attendant un an et trois mois avant de réclamer une désignation de mandataire et en attendant à nouveau près d'un an avant de s'informer de la nouvelle adresse du requérant. La chambre juridique a jugé que s'il était vrai que la section de dépôt n'avait pas été prompte à réclamer la désignation d'un nouveau mandataire, cela ne saurait en revanche

verlangt habe, daß dies aber keinen wesentlichen Verfahrensmangel darstellen könne, da die Bestellung eines zugelassenen Vertreters Sache des Beschwerdeführers sei; ebenso obliege auch die Angabe der Anschrift dem Beschwerdeführer oder seinem Vertreter.

In **T 225/96** entschied die Kammer, daß es einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt, wenn den Beteiligten der Entwurf einer Entscheidung zugestellt wird, der nicht von allen Mitgliedern der Einspruchsabteilung, die an der mündlichen Verhandlung teilgenommen haben, gebilligt worden ist.

In **J 32/97** prüfte die Kammer von Amts wegen, ob ein wesentlicher Verfahrensmangel vorlag.

Sie wies die Behauptung des Beschwerdeführers zurück, es sei ein wesentlicher Verfahrensmangel, daß das Amt dem internationalen Vertreter des Beschwerdeführers nicht eine Abschrift der Mitteilungen nach Regel 85a (1) und 85b EPÜ übersandt habe – ein neues Verfahren, das nur für ab dem 31. Oktober 1996 veröffentlichte internationale Anmeldungen gelte. Dieses neue Verfahren sei – wie die Kammer ausführte – eine vom EPÜ nicht verlangte Serviceleistung. Der Beschwerdeführer dürfe sich deshalb nicht darauf verlassen, daß ihm das EPA diese Serviceleistungen regelmäßig zustelle, und könne keine Ansprüche daraus herleiten, wenn sie ausblieben, oder verlangen, daß sie früher als vorgesehen beginnen sollten.

Die Kammer ließ auch den Beschwerdegund nicht gelten, die unterschiedlichen Verfahren für die Zustellung von Schriftstücken an Personen mit Sitz in den Vertragsstaaten und an solche, die ihren Sitz außerhalb der Vertragsstaaten hätten, verstießen gegen Artikel 2 (1) der Pariser Verbandsübereinkunft (Inländerbehandlung). Da das EPÜ ein Sonderabkommen nach Artikel 19 der Pariser Verbandsübereinkunft sei, gelte Artikel 2 (3) auch für das Verfahren nach dem EPÜ; nach dieser Vorschrift blieben die Rechtsvorschriften von Verbandsländern über das gerichtliche und das Verwaltungsverfahren ausdrücklich vorbehalten. Deshalb könne sich der Beschwerdeführer nicht auf Ungleichbehandlung berufen.

Die Beschwerde des Beschwerdeführers, er sei auch nach Artikel 4 des TRIPS-Übereinkommens ungerecht behandelt worden, wies die Kammer ebenfalls zurück. Artikel 4 des TRIPS-

appellant; similarly, it was also up to him or his representative to provide his address.

In **T 225/96**, the board ruled that to issue the parties with a draft decision not approved by all opposition division members present at the oral proceedings was a substantial procedural violation.

In **J 32/97**, the board examined of its own motion whether a substantial procedural violation took place.

The appellant's contention that a procedural violation was committed by not sending a copy of the communications pursuant to Rules 85a(1) and 85b EPC to the international representative of the appellant, a new procedure applicable only to international applications with publication date on or after 31 October 1996, was rejected by the board. This new procedure was a courtesy service not required by the EPC. Therefore, the appellant could not rely on the EPO systematically providing these courtesy services and was not entitled to base a claim on their omission or to claim that they should start earlier than actually foreseen.

The ground of appeal alleging that the different procedures for notifying documents to persons with residence in the contracting states and to those residing outside contravened Article 2(1) of the Paris Convention (national treatment) was also not accepted by the board. The EPC being a Special Agreement pursuant to Article 19 of the Paris Convention, the provision of Article 2(3) also applies to the procedure under the EPC: according to this rule the laws of Convention countries relating to judicial and administrative procedure are expressly reserved. Therefore, unequal treatment could not be argued by the appellant.

The same complaint of unfair treatment in view of Article 4 of the TRIPS Agreement was also rejected by the board. Article 4 of the TRIPS Agreement concerned "most-favoured-

constituer un vice substantiel de procédure car c'était le requérant qui était tenu de nommer un mandataire agréé ; de même en ce qui concernait la question de l'adresse, c'était au requérant ou à son mandataire qu'il incombait de fournir cette adresse.

La chambre dans l'affaire **T 225/96**, a jugé que la signification aux parties d'un projet de décision qui n'a pas été approuvé par tous les membres de la division d'opposition ayant participé à la procédure orale constitue un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **J 32/97**, la chambre a vérifié d'office si la décision était entachée d'un vice substantiel de procédure.

La chambre a rejeté l'affirmation du requérant selon laquelle le fait que l'office n'ait pas envoyé une copie des notifications au titre des règles 85^{bis}(1) et 85^{ter} CBE au mandataire international du requérant, – une nouvelle procédure qui est seulement applicable aux demandes internationales dont la publication date du ou est postérieure au 31 octobre 1996 – constitue un vice de procédure. Cette nouvelle procédure est un service que l'OEB fournit de sa propre initiative et qui n'est pas prescrit par la CBE. Dès lors le requérant ne pouvait s'attendre à ce que l'OEB fournisse systématiquement ces services de sa propre initiative et n'était pas fondé à invoquer l'omission de ces services ou à exiger que lesdits services fussent fournis plus tôt que prévu.

La chambre n'a pas non plus accepté le motif de recours selon lequel le fait que des procédures différentes de notification s'appliquent aux personnes résidant dans les Etats contractants et à celles résidant à l'extérieur de ces Etats serait contraire à l'article 2(1) de la Convention de Paris (traitement national). Puisque la CBE est un arrangement particulier au titre de l'article 19 de la Convention de Paris, les dispositions de l'article 2(3) s'appliquent également à la procédure régie par la CBE : il s'ensuit que les lois relatives à la procédure judiciaire et administrative des Etats parties à la Convention sont expressément réservées. Le requérant n'était donc pas fondé à invoquer un traitement contraire au principe d'équité.

La chambre a également rejeté l'allégation d'un traitement inéquitable au regard de l'article 4 de l'accord ADPIC. L'article 4 de l'accord ADPIC a trait au traitement de la nation la plus

Übereinkommens betreffe die Meistbegünstigung. In Satz 2 seien die Ausnahmen von dieser Verpflichtung aufgeführt. Unter Buchstabe d seien von einem Mitglied gewährte Vorteile, Vergünstigungen, Sonderrechte und Befreiungen ausgenommen, die sich aus internationalen Übereinkünften betreffend den Schutz des geistigen Eigentums ableiteten, die vor dem Inkrafttreten des WTO-Übereinkommens in Kraft getreten seien, beispielsweise die Pariser Verbandsübereinkunft oder das EPÜ.

Deshalb wies die Kammer den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurück.

11.4 Abhilfe

In **T 939/95** (ABI. EPA 1998, 481) vertrat die Kammer im Hinblick auf die Auslegung von Regel 67 EPÜ die Auffassung, der in seinem Kontext gelesene Satzteil "und die Rückzahlung" beziehe sich sowohl auf die Abhilfe als auch auf die Beschwerde. Das heie, da in beiden Verfahrensstadien vorausgesetzt werde, da ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliege **und** da das Entscheidungsorgan – sei es die Prüfungsabteilung oder die Kammer – die Rückerstattung nach freiem Ermessen für **billig** halte.

In **T 685/98** (ABI. EPA 1999, 346) führte die Kammer aus, da die Bestimmungen des Artikels 109 (1) EPÜ es der Prüfungsabteilung ermöglichen sollten, Verfahrensmängel, wie sie im vorliegenden Fall aufgetreten seien, rasch zu korrigieren. Es habe jedoch den Anschein, als habe die Prüfungsabteilung entweder nicht erkannt, da ihre Entscheidung auf Zurückweisung der Anmeldung, weil keine Antwort im Sinne des Artikels 96 (3) EPÜ eingegangen sei, in Überschreitung ihrer Befugnisse erfolgt sei, oder aber da sie dies zwar erkannt, aber nicht dahingehend verstanden habe, da sie unter den gegebenen Umständen verpflichtet war, diese Bestimmungen anzuwenden und ihre eigene Entscheidung aufzuheben. Das pragmatische Kriterium, ob das wiederaufgenommene Verfahren aller Wahrscheinlichkeit nach zur Patenterteilung führe, sei nicht anwendbar, wenn es wie im vorliegenden Fall um Verfahrensrechte gehe; die überstürzte Entscheidung der Prüfungsabteilung verstoe gegen Artikel 113 (1) EPÜ, da es um Grundrechte gehe, die nicht hinter irgendwelchen verfahrenswirtschaftlichen Erwägungen zurückstehen dürften.

Daher wollte die Kammer bei dieser Gelegenheit auf folgendes hinweisen:

nation" treatment. In the second sentence the exemptions from this obligation were enumerated. Its letter (d) exempted any advantage, favour, privilege or immunity accorded by a member deriving from international agreements related to the protection of intellectual property which entered into force prior to the entry into force of the WTO Agreement, ie the Paris Convention or the EPC.

Therefore, the board refused the reimbursement of the appeal fee.

11.4 Interlocutory revision

In **T 939/95** (OJ EPO 1998, 481) the board interpreted Rule 67 EPC to the effect that the words "if such reimbursement", read in their context, referred both to interlocutory revisions and appeals. This meant that for each of these stages it was a prerequisite that a substantial procedural violation had occurred **and** that reimbursement was found **equitable** in the discretion of the deciding body, be it the examining division or the board.

In **T 685/98** (OJ EPO 1999, 346) the board explained that the provisions of Article 109(1) EPC are tailor-made to enable the examining division to rectify expeditiously procedural irregularities of the kind which occurred in this case. However, it appeared that the examining division either failed to recognise that its decision to refuse when no reply within the meaning of Article 96(3) EPC had been received was ultra vires or, despite this recognition, did not appreciate that it was mandatory in those circumstances to apply the said provisions and set its own purported decision aside. The pragmatic criterion of reasonable likelihood that the reopened procedure would lead to a patent being granted was not applicable where procedural rights were at issue as in the present case. In addition the precipitate decision of the examining division contravened Article 113(1) EPC. Fundamental legal rights may not be subordinated to considerations of administrative efficiency.

Accordingly the board took this opportunity to stress the fact that

favorisée. La deuxième phrase donne une énumération des exemptions de cette obligation. Il est précisé sous la lettre d) que sont exemptés tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un membre et qui découlent d'accords internationaux se rapportant à la protection de la propriété intellectuelle qui ont pris effet avant l'entrée en vigueur de l'accord instituant l'OMC, telles la Convention de Paris ou la CBE.

La chambre a par conséquent refusé le remboursement de la taxe de recours.

11.4 Révision préjudicielle

Par interprétation de la règle 67 CBE, la chambre, dans l'affaire **T 939/95** (JO OEB 1998, 481), a considéré que lu dans son contexte, le membre de phrase commençant par "si le remboursement" se réfère à la fois aux révisions préjudicielles et aux recours. Cela signifie que c'est une condition préalable, applicable à chacune de ces étapes, qu'il y ait eu vice substantiel de procédure **et** qu'un remboursement soit considéré comme **équitable**, ce qui est laissé à l'appréciation de l'instance qui rend la décision, qu'il s'agisse de la division d'examen ou de la chambre.

Dans l'affaire **T 685/98** (JO OEB 1999, 346), la chambre a expliqué que les dispositions de l'article 109(1) CBE ont été spécialement conçues pour permettre à une division d'examen de remédier rapidement aux vices de procédure de la nature de ceux qui s'étaient produits en l'espèce. Or, il apparaissait que la division d'examen n'avait pas reconnu que sa décision de rejet pour défaut de réponse au sens de l'article 96(3) CBE était entachée d'excès de pouvoir, ou que si elle l'a fait, elle a méconnu que dans ces circonstances, elle était tenue d'appliquer ces dispositions et d'annuler sa propre décision. Le critère pragmatique de savoir si la procédure ainsi reprise donnerait lieu, selon toute vraisemblance, à la délivrance d'un brevet, n'est pas applicable dès lors que des droits procéduraux sont en cause comme en l'espèce ; la décision hâtive de la division d'examen contrevient à l'article 113(1) CBE, car il s'agit de droits fondamentaux qui ne sauraient être subordonnés à des considérations d'efficacité administrative.

Aussi la chambre a-t-elle saisi cette occasion pour souligner que si une

Sei mit einer Zurückweisung gemäß Artikel 97 (1) EPÜ oder im vorausgegangenen Prüfungsverfahren offensichtlich gegen ein grundlegendes Verfahrensrecht verstoßen worden, so liege ein weiterer wesentlicher Verfahrensmangel vor, wenn die Prüfungsabteilung der entsprechenden Beschwerde nicht abhelfe (im Anschluß an T 647/93, ABI. EPA 1995, 132), weil ein solches Recht unabhängig von der sachlichen Beurteilung des Falls gewahrt werden müsse.

VII. VERFAHREN VOR DER DISZIPLINARKAMMER

1. Europäische Eignungsprüfung

1.1 Begründungspflicht von Prüfungsentscheidungen

In **D 12/97** (ABI. EPA 1999, 566) wurde die Frage behandelt, ob Entscheidungen der Prüfungskommission, mit denen das Nichtbestehen der Eignungsprüfung mitgeteilt wird, begründet werden müssen. Die Disziplinarkammer wies darauf hin, daß die Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung (VEP) für Entscheidungen im Rahmen der europäischen Eignungsprüfung keine Begründungspflicht vorsehen. Nach Regel 9 (2) der Ausführungsbestimmungen zu den VEP sind den nicht erfolgreichen Bewerbern lediglich die Arbeiten mit den Bewertungsbögen zuzusenden.

Ebenfalls hielt die Kammer die verfassungsrechtlichen Bedenken des Beschwerdeführers, wonach die Begründungspflicht von Prüfungsentscheidungen ein in den Vertragsstaaten des EPÜ verankertes Verfahrensgrundrecht im Sinne des Artikels 125 EPÜ sei, für unbegründet. Eine auf Artikel 125 EPÜ gestützte Begründungspflicht für solche Entscheidungen setze den Nachweis voraus, daß es sich dabei um einen in den Vertragsstaaten des EPÜ allgemein anerkannten Grundsatz handle.

1.2 Prüfungsbedingungen

In **D 9/96** berief sich ein Kandidat auf den Grundsatz der Verletzung der Gleichbehandlung im Hinblick auf die Sprachenregelung nach Artikel 15 VEP 1994. Die Kammer räumte ein, daß nicht alle Bewerber gleich behandelt würden, da nicht alle die Prüfungsaufgaben in ihrer Muttersprache erhielten. Es müsse aber berücksichtigt werden, daß diese unterschiedliche Behandlung direkt auf die Sprachenregelung des EPÜ selbst zurückgehe. Von jedem zuge-

where a fundamental procedural right has manifestly been violated in a refusal pursuant to Article 97(1) EPC, or in the foregoing examination procedure, a further substantial procedural violation occurs if the examining division fails to grant interlocutory revision on appeal (following T 647/93, OJ EPO 1995, 132) since such a right must be safeguarded irrespective of the substantive merits of the case.

VII. DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL

1. European qualifying examination (EQE)

1.1 Substantiation of EQE decisions

At issue in **D 12/97** (OJ EPO 1999, 566) was whether EQE Examination Board decisions informing candidates that they have failed the examination had to be reasoned. The Disciplinary Board pointed out that the Regulation on the European qualifying examination (REE) did not require such decisions to be reasoned. Rule 9(2) of the implementing provisions to the REE stipulated only that unsuccessful candidates be sent their answers and the marking sheets.

The board also found the appellant's constitutional arguments – that substantiation of such decisions was a generally recognised principle of procedural law within the meaning of Article 125 EPC – to be unfounded. For this to be so, it had to be shown that substantiation of such decisions was required in the EPC contracting states.

1.2 Examination conditions

In **D 9/96** a candidate alleged unequal treatment, this time in connection with the language rules under Article 15 REE 1994. The board conceded that not all candidates were treated equally since not all of them received examination papers in their mother tongue. However, it had to be taken into account that the differentiation referred to above was a direct consequence of the linguistic regime of the EPC itself. Any professional representative had to be expected, in

garantie fundamentale de procédure a été manifestement violée par le rejet prononcé en application de la règle 97(1) CBE ou pendant la procédure d'examen qui a précédé, un nouveau vice substantiel de procédure est commis si la division d'examen n'accorde pas une révision préjudicielle en cas de recours (suivant T 647/93, JO OEB 1995, 132), étant donné qu'une telle garantie doit être sauvegardée indépendamment des circonstances de l'espèce.

VII. PROCEDURES DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE

1. Examen européen de qualification

1.1 Obligation de motiver les décisions du jury d'examen

L'affaire **D 12/97** (JO OEB 1999, 566) traite de la question de savoir s'il convient de motiver les décisions du jury d'examen informant un candidat qu'il n'est pas admis. La chambre de recours statuant en matière disciplinaire a relevé que le règlement relatif à l'examen européen de qualification (REE) ne prévoit aucune obligation de motivation pour les décisions prises dans le cadre de l'examen européen de qualification. Conformément à la règle 9(2) des dispositions d'exécution du REE, seules les réponses et les feuilles de notation doivent être envoyées aux candidats ajournés.

La chambre a également jugé infondées les réserves d'ordre constitutionnel du requérant, selon lesquelles l'obligation de motiver les décisions du jury d'examen constitue un droit fondamental de procédure au sens de l'article 125 CBE dans les Etats parties à la CBE. Pour qu'il y ait obligation de motiver ces décisions sur la base de l'article 125 CBE, il doit être prouvé qu'il s'agit d'un principe généralement admis dans les Etats parties à la CBE.

1.2 Conditions de l'examen

La violation du principe de l'égalité de traitement a été invoquée par un candidat dans l'affaire **D 9/96**, eu égard à l'article 15 REE 1994, qui réglemente l'utilisation des langues. La chambre a certes reconnu que les candidats ne sont pas tous traités sur un pied d'égalité, puisque tous ne reçoivent pas les épreuves d'examen dans leur langue maternelle. Néanmoins, il faut tenir compte du fait que la différence précitée découle directement du régime linguistique de la

lassenen Vertreter müsse im Interesse der Öffentlichkeit und seiner Mandanten erwartet werden, daß er zumindest eine der Amtssprachen des EPA verstehe und in dieser Sprache abgefaßte Unterlagen und Mitteilungen bearbeiten könne. Da durch die europäische Eignungsprüfung gerade festgestellt werden solle, ob ein Bewerber zur Ausübung der Tätigkeit eines zugelassenen Vertreters vor dem EPA befähigt sei, erscheine die angesprochene unterschiedliche Behandlung durch eben diesen Zweck der europäischen Eignungsprüfung objektiv gerechtfertigt. Aus diesen Gründen gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß Artikel 15 VEP 1994 nicht gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung der Bewerber verstößt, zumal Regel 4 der Ausführungsbestimmungen zu den VEP 1994 ausdrücklich vorsieht, daß die Prüfer Grammatik- oder Stilfehler in den Arbeiten bei der Bewertung außer acht lassen sollten.

Hintergrund mehrerer Beschwerden (**D 10/97**, **D 17/97** und **D 5/97**) gegen Entscheidungen der Prüfungskommission, in denen die Aufgabe D der europäischen Eignungsprüfung von 1996 als nicht bestanden gewertet wurde, war der Umstand, daß in einigen, aber nicht allen Exemplaren der Prüfungsaufgabe D, die den Bewerbern ausgehändigt wurden, die Frage 11 fehlte. Daher gab die Prüfungskommission allen Bewerbern für die Frage 11 automatisch die volle Punktzahl. Die Disziplinarkammer stellte dazu fest, daß sich, wie schon in **D 14/95** ausgeführt, aus dem Grundsatz der Gleichbehandlung kein Anspruch auf absolute Gleichbehandlung ableiten lasse, solange in einer gegebenen Situation die Ungleichbehandlung nach Art und Ausmaß sachlich vertretbar sei. Ein zu beanstandender Rechtsfehler läge allerdings dann vor, wenn die Prüfungsbedingungen so gewählt würden, daß sie einen Teil der Bewerber benachteiligten, ohne daß hierfür ein sachlich vertretbarer Grund erkennbar wäre. Die Prüfungskommission habe den von den unvollständigen Prüfungsunterlagen betroffenen Kandidaten einen Ausgleich gewährt, der nach Art und Ausmaß der gegebenen Situation durchaus angepaßt erscheine. Auch wenn sich daraus zwangsläufig eine gewisse Ungleich-

the public interest and the interest of his clients, to understand at least one of the official languages of the EPO and to be able to work on documents and notifications drafted in this language. Taking into account the fact that the purpose of the European qualifying examination was to establish a candidate's fitness to practice as a professional representative before the EPO, it therefore appeared that the differentiation referred to above was objectively justified by the very purpose of the European qualifying examination. For these reasons the board concluded that the provisions of Article 15 REE 1994 did not violate the principle of equal treatment of candidates, it being noted that Rule 4 of the Implementing Provisions to the REE 1994 explicitly provided that the examiners were not to penalise faults of grammar or style in the candidates' answers.

The background to a number of appeals (**D 10/97**, **D 17/97** and **D 5/97**) against decisions by the examination Board not to declare candidates to have passed paper D of the 1996 European qualifying examination was, that question 11 was missing in some, but not all, of the copies of examination paper D which were handed out to candidates. The Examination Board therefore awarded automatically full marks for question 11 to each candidate. On this point, the Disciplinary Board reaffirmed **D 14/95**, i.e. that equal treatment did not have to be absolute, provided the nature and extent of any unequal treatment was justifiable in the circumstances. It would be wrong in law if the examination conditions put certain candidates at a disadvantage for no good reason. But the Examination Board had compensated the affected candidates in a way which appeared entirely appropriate given the circumstances. This necessarily involved slightly unequal treatment, which however was acceptable in this special situation. In particular, it ensured that no candidate was worse off than if his answer had been marked objectively. So in the Disciplinary Board's view the way in which the Examination Board had corrected the error was appropriate to the circum-

CBE elle-même. Dans l'intérêt du public comme dans celui de ses clients, chaque mandataire agréé est dès lors censé comprendre au moins l'une des langues officielles de l'OEB et être capable de travailler sur des documents et des notifications établis dans cette langue. Compte tenu du fait que l'examen européen de qualification a pour objet de déterminer si un candidat est apte à agir en qualité de mandataire agréé près l'OEB, il semble donc que la différence de traitement précitée soit objectivement justifiée par le but même dudit examen. Pour ces raisons, la chambre conclut que les dispositions de l'article 15 REE 1994 ne portent pas atteinte au principe de l'égalité de traitement des candidats, étant à noter que la règle 4 des dispositions d'exécution du REE 1994 prévoit explicitement que les examinateurs ne doivent pas sanctionner le candidat pour les fautes de grammaire ou les maladroites de style.

Les recours **D 10/97**, **D 17/97** et **D 5/97** formés contre la décision du jury d'examen ne de pas déclarer les candidats concernés admis à l'épreuve D de l'examen européen de qualification de 1996 s'inscrivaient dans le contexte suivant, à savoir que la question 11 avait fait défaut dans certains exemplaires de l'épreuve D qui avaient été distribués aux candidats. En conséquence, le jury d'examen a automatiquement attribué à chaque candidat la note maximale pour la question 11. Ainsi qu'il a déjà été exposé dans la décision **D 14/95**, la chambre disciplinaire a relevé à cet égard que le principe de l'égalité de traitement ne fonde aucun droit à une égalité de traitement absolue, tant que, dans une situation donnée, la nature et l'ampleur de l'inégalité de traitement sont acceptables au regard des faits. Il y aurait irrégularité, à critiquer, si les conditions d'examen étaient fixées de manière à défavoriser une partie des candidats, et ce sans motif apparent qui soit acceptable au regard des faits. Le jury d'examen a octroyé aux candidats ayant reçu les épreuves incomplètes de l'examen une compensation qui semble tout à fait adaptée à la nature et à l'ampleur des faits dans la situation donnée. Même s'il en résulte forcément une certaine inégalité de traitement des candidats,

behandlung der Bewerber ergebe, so sei diese in ihrem Ausmaß geringfügig und in der besonderen Situation vertretbar. Insbesondere könne damit sichergestellt werden, daß keiner der Bewerber schlechter gestellt werde als bei einer objektiven Beurteilung seines Ergebnisses. Die von der Prüfungskommission gewählte Korrektur des Versehens sei deshalb den Umständen angemessen und stelle nach der Überzeugung der Kammer keine rechtswidrige Ungleichbehandlung dar.

2. Richtlinien für die Berufsausübung – Allgemeine Berufspflichten

Die allgemeinen Grundsätze des beruflichen Verhaltens sind in den Richtlinien für die Berufsausübung, ABI. EPA 1986, 331 niedergelegt, die wiederum für die allgemeinen Anforderungen an Mitglieder des *epi* auf die VDV, ABI. EPA 1978, 91 verweisen.

In **D 16/95** wies die Kammer darauf hin, daß die Ausfertigung und Einreichung einer Übersetzung und die Einzahlung der Gebühren in der nationalen Phase in einem Vertragsstaat durch Artikel 1 VDV umfaßt werden, auch wenn es sich dabei nicht um Tätigkeiten in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Patenterteilungs-, Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren handelt. Es handelt sich nämlich um Tätigkeiten in Verbindung mit einem europäischen Patent (vgl. Artikel 65 und 141 EPU), die grundsätzlich zum Aufgabenbereich eines zugelassenen Vertreters gehören. Daß diese Tätigkeiten durch die Vorschriften des Artikels 1 VDV geregelt werden, rechtfertigt sich auch im Hinblick auf die Tatsache, daß es für Außenstehende (z. B. mit der Übersetzung einer Patentschrift Beauftragte) schwierig ist, zwischen Tätigkeiten eines zugelassenen Vertreters, die sich unmittelbar auf das Patenterteilungs-, Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren beziehen, und solchen, die diese Bedingung nicht erfüllen, zu unterscheiden. Da Tätigkeiten eines zugelassenen Vertreters, die sich auf die nationale Phase beziehen, durch die Vorschriften des Artikels 1 VDV geregelt werden, erfüllt ein tadelnswertes Verhalten eines zugelassenen Vertreters im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten den Tatbestand einer Verletzung der allgemeinen Berufspflichten gemäß Artikel 1 VDV.

stances and did not constitute unlawfully unequal treatment.

2. Code of Professional Conduct – General professional obligations

The general principles for this are laid down in the Code of Professional Conduct (OJ EPO 1986, 331), which in turn refers to the RDR (Regulation on discipline for professional representatives, OJ EPO 1978, 91) as regards the general requirements with which *epi* members must comply.

In **D 16/95** the board ruled that although drafting and filing translations and paying fees in the national phase in a contracting state were not directly related to grant, opposition or appeal proceedings, such activities were still covered by Article 1 RDR. They were, after all, activities in connection with a European patent (see Articles 65 and 141 EPC) and as such part of a professional representative's job. Regarding them as covered by Article 1 RDR was also justified by the fact that it was difficult for outsiders (eg persons commissioned to translate patent specifications) to distinguish between those of a representative's activities which were directly related to grant, opposition or appeal proceedings and those which were not. Since national-phase-related activities were covered by Article 1 RDR, reprehensible conduct in connection with them constituted a breach of a representative's general professional obligations under that provision.

celle-ci est néanmoins minime dans son ampleur et acceptable dans les circonstances particulières de l'espèce. Cette solution permet notamment de garantir qu'aucun des candidats n'obtiendra un résultat inférieur à celui qu'il aurait obtenu en cas d'évaluation objective de ses réponses. Selon la chambre, la façon dont le jury d'examen a remédié à l'erreur est donc adaptée aux circonstances et ne constitue pas une inégalité de traitement contraire à la loi.

2. Code de conduite professionnelle – obligations professionnelles générales

Les principes généraux de la conduite professionnelle sont fixés dans le code de conduite professionnelle (JO OEB 1986, 331) qui renvoie à son tour au RDMA (JO OEB 1978, 91) pour les obligations générales des membres de l'*epi*.

Dans la décision **D 16/95**, la chambre a signalé que l'établissement et la production d'une traduction, ainsi que le paiement des taxes au cours de la phase nationale dans un Etat contractant, sont couverts par l'article 1 RDMA, même s'il ne s'agit pas en l'occurrence d'activités directement liées à la procédure de délivrance des brevets, d'opposition ou de recours. Il s'agit en effet d'activités en rapport avec un brevet européen (cf. articles 65 et 141 CBE), qui font partie des tâches d'un mandataire agréé. La réglementation de ces activités par les dispositions de l'article 1 RDMA se justifie cependant aussi eu égard au fait qu'il est difficile, pour des personnes extérieures (par ex. celles qui sont chargées de traduire le fascicule de brevet), d'établir une distinction entre les activités d'un mandataire agréé, qui touchent directement aux procédures de délivrance du brevet, d'opposition ou de recours, et celles qui ne remplissent pas cette condition. Etant donné que les activités d'un mandataire agréé relatives à la phase nationale sont régies par les dispositions de l'article 1 RDMA, la conduite répréhensible d'un mandataire agréé en rapport avec ces activités constitue une violation des obligations professionnelles générales conformément à l'article 1 RDMA.

3. Beschwerdefähigkeit von Entscheidungen in Disziplinarangelegenheiten

Wie in **D 15/95** (ABI. EPA 1998, 297) stellte die Kammer in **D 28/97** fest, daß dem Anzeigerstatter nach Artikel 8 VDV (Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern) kein Beschwerderecht gegen die Entscheidung des Disziplinarrats zusteht. Dem Beschwerdeführer ging es um die Klärung der Fragen, die sich aus Durchführung und Abwicklung des Mandats ergaben, das er Herrn X erteilt hatte. Das Disziplinarverfahren dient jedoch anderen Zwecken: Es soll im Interesse der Allgemeinheit eine geordnete und korrekte Ausübung der Vertretung vor dem EPA sicherstellen. Zwar kann auch ein Verstoß gegen Disziplinarregeln individuelle Interessen berühren. Über Ansprüche Einzelner, die sich hieraus ergeben, haben jedoch ausschließlich die hierfür zuständigen Gerichte, insbesondere die Zivilgerichte zu entscheiden.

VIII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE

1. Das EPA als ISA – Überprüfung des Widerspruchs durch eine Kammer

In **W 1/97** (ABI. EPA 1999, 33) befand die Kammer, daß mehrere Zahlungsaufforderungen in Folge dazu führen könnten, daß die Frage der Einheitlichkeit der Erfindung vor mehreren Instanzen gleichzeitig anhängig werde. Dies widerspräche den Grundprinzipien des Verfahrensrechts, die auch auf Widerspruchssachen Anwendung fänden. Sobald Widerspruch eingelegt worden sei, sei das EPA als ISA nur noch für die vorherige Überprüfung der Frage zuständig, ob die bereits ergangene Aufforderung berechtigt gewesen sei (Regel 40.2 e) PCT). Das EPA sei nicht befugt, die Frage der Uneinheitlichkeit im selben Recherchungsverfahren ein zweites oder sogar weitere Male aufzuwerfen. Ein Beteiligter habe nämlich Anspruch darauf, daß ein und dieselbe Sache in einem einzigen Verfahren entschieden werde und er nicht gezwungen sei, in derselben Sache in mehreren Verfahren Rechtsmittel einzulegen. Zu bedenken sei

3. Appealability of decisions in disciplinary matters

In **D 28/97**, as in **D 15/95** (OJ EPO 1998, 297), the board ruled that complainants under Article 8 RDR (Regulation on discipline for professional representatives) had no right of appeal against decisions of the Disciplinary Committee. The appellant was seeking clarification of matters arising from the way in which his instructions to Mr X had been carried out. Disciplinary proceedings, however, had a different purpose: to serve the public interest in the orderly and proper exercise of professional representation before the EPO. A breach of the disciplinary rules might indeed affect individual interests. However, any resulting claims by individuals were entirely a matter for the relevant, especially the civil, courts.

VIII. THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY

1. The EPO acting as ISA – Review of protest by a board

In **W 1/97** (OJ EPO 1999, 33) the board held that successive invitations to pay additional search fees could have the consequence that the question of unity of invention became pending at several instances at the same time. This would be in conflict with basic principles of procedural law which also applied in protest cases. Once a protest was filed, the EPO acting as ISA remained competent only for the prior review of the justification of the invitation already issued (Rule 40.2(e) PCT). It was not entitled to raise the question of non-unity a second or even further times in the same search procedure. The board observed that this would be detrimental to the right of a party to have one and the same matter decided in one set of proceedings, as well as his right not to be forced to seek legal redress in respect of the same matter in several proceedings. It should also be remembered that the position taken by the board of

3. Possibilité de recours contre les décisions rendues en matière disciplinaire

A l'instar de la décision **D 15/95** (JO OEB 1998, 297), la chambre a constaté dans la décision **D 28/97** qu'en vertu de l'article 8 RDMA (règlement en matière de discipline des mandataires agréés), le plaignant n'a pas le droit de former un recours contre les décisions de la commission de discipline. Le requérant souhaitait clarifier les questions qui découlaient de l'exécution du mandat qu'il avait donné à Monsieur X. Or, la procédure de discipline a d'autres buts, qui sont de garantir l'exercice correct et en règle de la représentation devant l'OEB, et ce dans l'intérêt général. S'il est vrai qu'un manquement aux règles de discipline peut également affecter des intérêts individuels, seules les juridictions compétentes en la matière, notamment de l'ordre civil, peuvent connaître des revendications individuelles en découlant.

VIII. L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION PCT

1. L'OEB agissant en qualité d'ISA – Réexamen d'une réserve par une chambre

Dans l'affaire **W 1/97** (JO OEB 1999, 33), la chambre a estimé que lorsqu'il est envoyé des invitations successives à payer des taxes additionnelles pour la recherche, la question de l'unité de l'invention peut se voir examinée en même temps par plusieurs instances. La situation ainsi créée va à l'encontre des principes de base du droit procédural qui sont également applicables à la procédure de réserve. Une fois qu'une réserve a été formulée, l'OEB agissant en qualité d'ISA ne reste compétent que pour vérifier au préalable si l'invitation à payer une taxe additionnelle était justifiée (règle 40.2e) PCT), mais n'a pas le droit de soulever la question du défaut d'unité une deuxième fois ou plusieurs fois au cours de la même procédure de recherche, si l'on veut que soit respecté le droit d'une partie d'obtenir qu'il soit statué sur une seule et même affaire dans le cadre d'une seule procédure, ainsi que son droit de ne pas devoir dans

auch, daß die Stellungnahme der Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung über den Widerspruch unter Umständen eine etwaige weitere Feststellung der Uneinheitlichkeit präjudizieren könne.

2. Das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt

Das EPA kann für eine nach dem Patentszusammenarbeitsvertrag (PCT) eingereichte internationale Anmeldung "Bestimmungsamt" oder "ausgewähltes Amt" sein.

In **J 19/93** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Bestimmung von Staaten im PCT-Antrag zum Zweck der Erlangung eines europäischen Patents nur berichtigt werden könne, wenn dies ausdrücklich beantragt und nachgewiesen werde, daß dem Anmelder ein Fehler unterlaufen sei.

appeal in a decision on the protest could prejudice any further finding of non-unity.

2. The EPO as designated or elected Office

The EPO may be a "designated Office" or an "elected Office" for an international application made under the Patent Cooperation Treaty (PCT).

In **J 19/93** the board held that the designation of states for the purpose of obtaining a European patent in the PCT request form could only be corrected if expressly requested, and if it was proved that an error had been made by the applicant.

une même affaire engager plusieurs procédures pour pouvoir obtenir réparation. En outre, soulever plusieurs fois la question du défaut d'unité reviendrait à négliger le fait que la décision que la chambre de recours prendra au sujet de la réserve pourrait aller à l'encontre des constatations ultérieures au sujet du défaut d'unité.

2. L'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu

L'OEB peut être "office désigné" ou "office élu" pour une demande internationale déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

Dans l'affaire **J 19/93**, la chambre a estimé que la désignation d'États dans le formulaire de requête PCT en vue d'obtenir un brevet européen ne peut être rectifiée que sur demande expresse, et s'il est prouvé que le demandeur a commis une erreur.

ANLAGE 1	ANNEX 1	ANNEXE 1				
IM BERICHT ÜBER DIE RECHTSPRECHUNG VON 1998 BEHANDELTE ENTSCHEIDUNGEN AUS DEM BERICHTSJAHR	DECISIONS DELIVERED IN 1998 AND DISCUSSED IN THE CASE LAW REPORT FOR 1999	DECISIONS RENDUES EN 1998 ET TRAITEES DANS LE RAPPORT DE JURISPRUDENCE 1998				
	Seite/Page	Seite/Page				
I. PATENTIERBARKEIT		3. Neuheit der Verwendung				
I. PATENTABILITY		3. Novelty of use				
I. BREVETABILITE		3. Nouveauté de l'utilisation				
A. Patentfähige Erfindungen		3.1 Zweite (weitere) medizinische Verwendung				
A. Patentable inventions		3.1 Second (further) medical use				
A. Inventions brevetables		3.1 Deuxième (autre) application médicale				
1. Technischer Charakter der Erfindung	T 913/94	27 February 1998	3.3.2	15		
1. Technical nature of invention						
1. Nature technique de l'invention						
1.1 Programmprodukte für Datenverarbeitungsanlagen						
1.1 Computer program products						
1.1 Produits logiciels	T 848/93	3 February 1998	3.4.1	16		
T 1173/97 1 July 1998	3.5.1	11				
T 935/97 4 February 1999	3.5.1	11				
B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit		4. Chemische Erfindungen				
B. Exceptions to patentability		4. Chemical inventions				
B. Exceptions à la brevetabilité		4. Inventions dans le domaine de la chimie				
1. Patentierbarkeit von Pflanzen und Pflanzensorten		4.1 Neuheit chemischer Verbindungen				
1. Patentability of plants and plant varieties		4.1 Novelty of chemical compounds				
1. Brevetabilité des plantes et des variétés végétales		4.1 Nouveauté des compositions chimiques				
T 1054/96 13 October 1997	3.3.4	12	T 990/96	12 February 1998	3.3.1	16
C. Neuheit		4.2 Auswahl eines Teilbereichs				
C. Novelty		4.2 Selection of sub-ranges				
C. Nouveauté		4.2 Sélection d'une partie d'un domaine				
1. Stand der Technik		T 563/95 12 March 1998	3.3.3	17		
1. State of the art		T 610/96 10 November 1998	3.5.2	18		
1. Etat de la technique						
1.1 Zugänglichmachung		5. Unschädliche Offenbarung				
1.1 Availability to the public		5. Non-prejudicial disclosures				
1.1 Accessibilité au public		5. Divulgations non opposables				
1.2.1 Begriff des Zugänglichmachens		5.1 Ereignisse vor dem Prioritätstag				
1.2.1 The notion of "making available"		5.1 Events prior to priority date				
1.2.1 Notion d'accessibilité		5.1 Evénements survenus avant la date de priorité				
T 901/95 29 October 1998	3.5.2	13	T 377/95	5 August 1998	3.3.4	19
T 243/96 25 May 1998	3.2.2	14				
T 77/94 28 April 1998	3.2.3	14				
2. Beurteilung der Neuheit		D. Erfinderische Tätigkeit				
2. Assessing novelty		D. Inventive step				
2. Appréciation de la nouveauté		D. Activité inventive				
2.1 Der Erfindung als solcher entsprechende Offenbarung		1. Nächstliegender Stand der Technik – Wahl des nächst-				
2.1 Disclosure corresponding to the invention as such		kommenden Ausgangspunktes				
2.1 Divulgarion correspondant à l'invention telle quelle		1. Determination of closest prior art – choice of the closest				
		starting point				
		1. Etat de la technique le plus proche – Sélection du point				
		de départ le plus proche				
T 79/96 20 October 1998	3.3.5	14	T 870/96	16 July 1998	3.4.2	20
T 870/95 14 July 1998	3.4.2	15				
		2. Nachweis erfinderischer Tätigkeit				
		2. Assessment of inventive step				
		2. Preuve de l'existence d'une activité inventive				

	Seite/Page		Seite/Page				
2.1 Kombinationserfindungen 2.1 Combination inventions 2.1 Inventions de combinaison			T 780/95	11 March 1998	3.3.4	24	
T 711/96	17 June 1998	3.2.4	20	3.2 Hinterlegung biologischen Materials 3.2 Deposit of living material 3.2 Dépôt de matière vivante			
2.2 Berücksichtigung von Merkmalen 2.2 Consideration of features 2.2 Prise en considération de caractéristiques				3.2.1 Materielle rechtliche Fragen 3.2.1 Substantive questions 3.2.1 Questions de fond			
T 589/95	5 November 1997	3.3.3	21	T 498/94	22 June 1998	3.3.4	25
2.3 Disclaimer 2.3 Disclaimer 2.3 Disclaimer				T 510/94	21 April 1998	3.3.4	26
T 871/96	8 October 1998	3.3.2	22	3.2.2 Verfahrensrechtliche Fragen 3.2.2 Procedural questions 3.2.2 Questions de procédure			
2.4 Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im medizinischen Bereich 2.4 Assessment of inventive step in the medical field 2.4 Appréciation de l'activité inventive dans le domaine médical				T 227/97	9 October 1998	3.3.4	27
T 913/94	27 February 1998	3.3.2	22	B. Patentansprüche B. Claims B. Revendications			
2.5 Beispiele für die Verneinung der erfinderischen Tätigkeit – technisch nicht relevante Änderungen 2.5 Examples of the denial of inventive step – Non-functional modifications 2.5 Exemples de négation de l'existence d'une activité inventive – Modifications non fonctionnelles				1. Deutlichkeit 1. Clarity 1. Clarté			
T 72/95	18 March 1998	3.3.5	22	1.1 Fassung der Ansprüche 1.1 Text of the claims 1.1 Texte des revendications			
T 157/97	18 March 1998	3.3.5	22	1.1.1 Anspruchskategorien 1.1.1 Categories of claim 1.1.1 Catégories de revendications			
T 176/97	18 March 1998	3.3.5	22	T 410/96	25 July 1997	3.5.1	28
II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET				2. Knappheit 2. Conciseness 2. Concision			
A. Ausreichende Offenbarung A. Sufficiency of disclosure A. Caractère suffisant ou non de l'exposé				2.1 Unabhängige Ansprüche 2.1 Independent claims 2.1 Revendications indépendantes			
T 718/96	30 June 1998	3.2.1	23	T 596/97	10 June 1998	3.2.4	28
1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebende Teile der Anmeldung 1. Parts of the application relevant for assessing sufficiency of disclosure 1. Parties de la demande pertinentes pour l'appréciation du caractère suffisant ou non de l'exposé				3. Stützung durch die Beschreibung 3. Claims supported by the description 3. Fondement des revendications sur la description			
T 512/94	23 June 1998	3.3.4	23	T 450/97	5 February 1998	3.3.2	29
2. Deutliche und vollständige Offenbarung 2. Clarity and completeness of disclosure 2. Exposé clair et complet de l'invention				T 332/94	18 February 1998	3.3.1	29
T 293/97	2 September 1998	3.2.1	24	4. Auslegung der Ansprüche 4. Interpretation of claims 4. Interprétation des revendications			
3. Biotechnologie 3. Biotechnology 3. Biotechnologie				5. Zweiteilige Form der Ansprüche 5. Two-part form of the claims 5. Formulation en deux parties des revendications			
3.1 Deutliche und vollständige Offenbarung 3.1 Clarity and completeness of disclosure 3.1 Exposé clair et complet de l'invention				T 980/95	18 February 1998	3.3.3	29
				6. Anspruchsgebühren 6. Claims fees 6. Taxes de revendication			
				J 6/96	18 September 1997	3.1.1	30

			Seite/Page				Seite/Page
C. Einheitlichkeit der Erfindung				T 325/95	18 November 1997	3.4.2	34
C. Unity of invention				T 795/95	6 October 1998	3.2.1	35
C. Unité de l'invention							
1. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchegebühren				IV. PRIORITÄT			
1. Plurality of inventions and a further search fee				IV. PRIORITY			
1. Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche				IV. PRIORITE			
W 1/97	15 November 1997	3.3.4	30	1. Identität der Erfindung			
				1. Identity of invention			
				1. Identité de l'invention			
III. ÄNDERUNGEN				1.1 Nacharbeitbare Offenbarung im Prioritätsdokument			
III. AMENDMENTS				1.1 Enabling disclosure in the priority document			
III. MODIFICATIONS				1.1 Divulgaration dans le document de priorité permettant la reproduction de l'invention			
A. Artikel 123 (2) EPÜ				T 207/94	8 April 1997	3.3.4	36
A. Article 123(2) EPC				1.2 "Wesentliche" Merkmale			
A. Article 123(2) CBE				1.2 "Essential" features			
1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung				1.2 Caractéristiques "essentiell"			
1. Content of the application as originally filed				T 172/95	5 March 1998	3.3.3	36
1. Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée				V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DAS VERFAHREN VOR DEM EPA			
1.1 Allgemeines				V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS			
1.1 General issues				V. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE			
1.1 Généralités				A. Grundsatz des Vertrauensschutzes			
T 284/94	25 November 1998	3.4.1	31	A. The principle of the protection of legitimate expectations			
T 615/95	16 December 1997	3.3.1	31	A. Le principe de la protection de la confiance légitime			
1.2 Technischer Beitrag des hinzugefügten Merkmals				1. Einleitung			
1.2 Technical contribution of added feature				1. General issues			
1.2 Apport d'une contribution technique de la caractéristique ajoutée				1. Généralités			
T 112/95	19 February 1998	3.2.1	32	T 161/96	3 November 1997	3.3.4	37
1.3 Fehler in der Offenbarung				2. Pflicht zur Aufklärung bei leicht behebbaren Mängeln			
1.3 Errors in the disclosure				2. Obligation to draw attention to easily remediable deficiencies			
1.3 Erreur dans l'exposé de l'invention				2. Obligation d'avertir le demandeur d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié			
T 609/95	27 August 1998	3.3.2	32	G 2/97	12 November 1998		37
1.4 Nachreichen von Angaben				T 161/96	3 November 1997	3.3.4	39
1.4 Subsequent addition of details				J 7/97	11 December 1997	3.1.1	39
1.4 Ajout d'informations				B. Rechtliches Gehör			
1.4.1 Änderungen bei der Darstellung des Stands der Technik				B. Right to be heard			
1.4.1 Amendments in the description of the prior art				B. Droit d'être entendu			
1.4.1 Modifications dans la présentation de l'état de la technique				1. Einleitung			
T 450/97	5 February 1998	3.3.2	33	1. Introduction			
1.4.2 Disclaimer				1. Introduction			
1.4.2 Disclaimer				T 685/98	21 September 1998	3.5.2	40
1.4.2 Disclaimer				2. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung			
T 863/96	4 February 1999	3.3.2	33	2. Right to be heard in oral proceedings			
2. Teilanmeldungen				2. Le droit d'être entendu pendant la procédure orale			
2. Divisional applications				T 253/95	17 December 1997	3.3.3	41
2. Demandes divisionnaires				T 951/97	5 December 1997	3.4.1	41
T 1221/97	13 October 1998	3.4.2	34				
B. Artikel 123 (3) EPÜ							
B. Article 123(3) EPC							
B. Article 123(3) CBE							

				Seite/Page					Seite/Page
3. Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung und rechtliches Gehör					2. Anwendbarkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 (1) EPÜ				
3. Non-appearance at oral proceedings and the right to be heard					2. Applicability of re-establishment of rights under Article 122(1) EPC				
3. Non-comparution à la procédure orale et droit d'être entendu					2. Applicabilité de la restitutio in integrum en vertu de l'article 122(1) CBE				
T 414/94	14 May 1998	3.4.2	42	J 21/96	6 May 1998	3.1.1	47		
4. Artikel 113 (2) EPÜ				3. Das Erfordernis der Beachtung "aller gebotenen Sorgfalt"					
4. Article 113(2) EPC				3. The requirement of "all due care"					
4. Article 113(2) CBE				3. Obligation de faire preuve de "toute la vigilance nécessaire"					
T 237/96	22 April 1998	3.4.2	43	3.1 Allgemeine Bedingungen im Zusammenhang mit dem Sorgfaltsgebot					
T 425/97	8 May 1998	3.3.2	43	3.1 General conditions relating to the obligation to exercise due care					
T 552/97	4 November 1997	3.5.2	44	3.1 Conditions générales relatives à l'obligation de faire preuve de toute la vigilance nécessaire					
C. Mündliche Verhandlung				T 686/97	12 May 1998	3.3.3	48		
C. Oral proceedings				4. Einreichung und Substantiierung des Antrags nach Artikel 122 (2) und (3) EPÜ					
C. Procédure orale				4. Filing and substantiation of the application under Article 122(2) and (3) EPC					
1. Antrag auf mündliche Verhandlung				4. Présentation et motivation de la requête au titre de l'article 122(2) et (3) CBE					
1. Request for oral proceedings				J 26/95	13 October 1998	3.1.1	49		
1. Requête tendant à recourir à la procédure orale				F. Verspätetes Vorbringen					
T 870/93	18 February 1998	3.4.1	45	F. Late submission					
2. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung				F. Moyens invoqués tardivement					
2. Preparation and conduct of oral proceedings				1. Die Relevanzprüfung im Spannungsfeld von Artikel 114 (1) und (2) EPÜ					
2. Préparation et déroulement de la procédure orale				1. Examination as to relevance in the area of conflict of Article 114(1) and (2) EPC					
2.1 Mitteilung nach Artikel 11 (2) VOBK				1. Examen de la pertinence selon les paragraphes 1 et 2 de l'article 114 CBE					
2.1 Communication under Article 11(2) RPBA				1.1 Relevanzprüfung – allgemeine Grundsätze					
2.1 Notification conformément à l'article 11(2) RPCR				1.1 Examination as to relevance – general principles					
T 97/94	15 July 1997	3.3.3	45	1.1 Généralités sur l'examen de la pertinence					
2.2 Niederschrift in der mündlichen Verhandlung				T 512/94	23 June 1998	3.3.4	49		
2.2 Taking of minutes				1.2 Relevanzprüfung und Verfahrensmißbrauch					
2.2 Rédaction du procès-verbal				1.2 Examination as to relevance and abuse of procedure					
T 528/95	25 March 1998	3.4.2	46	1.2 Examen de la pertinence et abus de procédure					
D. Fristen				1.2.1 Allgemeines					
D. Time limits				1.2.1 General issues					
D. Délais				1.2.1 Généralités					
1. Unterbrechung des Verfahrens – Regel 90 EPÜ				T 113/96	19 December 1997	3.2.4	50		
1. Interruption of proceedings – Rule 90 EPC				1.2.2 Verfahrensmißbrauch bei offenkundiger Vorbenutzung					
1. Interruption de la procédure – Règle 90 CBE				1.2.2 Procedural abuse in the case of public prior use					
1.1 Unterbrechung des Verfahrens wegen Konkurses				1.2.2 Abus de procédure en cas d'utilisation antérieure accessible au public					
1.1 Interruption of proceedings because of insolvency				T 901/95	29 October 1998	3.5.2	50		
1.1 Interruption de la procédure à cause d'une faillite									
J 26/95	13 October 1998	3.1.1	46						
E. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand									
E. Re-establishment of rights									
E. Restitutio in integrum									
1. Ausschluß von Fristen nach Artikel 122 (5) EPÜ									
1. Time limits excluded from re-establishment under Article 122(5) EPC									
1. Délais exclus de la restitutio in integrum en vertu de l'article 122(5) CBE									
T 227/97	9 October 1998	3.3.4	47						

				Seite/Page					Seite/Page
G. Beweisrecht					J. Weitere Verfahrensfragen				
G. Law of evidence					J. Other procedural questions				
G. Droit de la preuve					J. Autres questions de procédure				
1. Zulässigkeit von Beweismitteln					1. Patentregister				
1. Admissibility of evidence					1. Register of patents				
1. Recevabilité des moyens de preuve					1. Registre européen des brevets				
T 919/97	29 January 1998	3.3.1	50	1.1 Rechtsübergang					
T 543/95	10 November 1997	3.2.3	50	1.1 Transfer					
					1.1 Transfert				
2. Beweiswürdigung					J 26/95				
2. Evaluation of evidence					13 October 1998	3.1.1	56		
2. Appréciation des moyens de preuve					1.2 Aussetzung des Verfahrens				
T 833/94	20 August 1998	3.5.1	51	1.2 Suspension of proceedings					
					1.2 Suspension de la procédure				
3. Beweislast					J 7/96				
3. Burden of proof					20 January 1998	3.1.1	56		
3. Charge de la preuve					J 33/95	31 August 1998	3.1.1	56	
T 200/94	23 October 1997	3.3.1	51	2. Zustellung					
					2. Notifications				
					2. Significations				
H. Vertretung					J 27/97				
H. Representatives					26 October 1998	3.1.1	57		
H. Mandataires					VI. VERFAHREN VOR DEM EPA				
1. Bevollmächtigung eines Vertreters					VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO				
1. Authorisations for appointment of a representative					VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB				
1. Pouvoir de représentation					A. Eingangs- und Formalprüfung				
T 850/96	14 January 1998	3.2.3	52	A. Preliminary and formalities examination					
					A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme				
I. Entscheidungen der Organe des EPA					1. Einreichung von Prioritätsunterlagen				
I. Decisions of EPO departments					1. Filing of priority documents				
I. Décisions des instances de l'OEB					1. Dépôt de documents de priorité				
1. Form der Entscheidungen					J 11/95				
1. Form of decisions					27 November 1997	3.1.1	58		
1. Forme des décisions					2. Einreichung von Teilanmeldungen				
1.1 Allgemeine Fragen					2. Filing of divisional applications				
1.1 General issues					2. Dépôt de demandes divisionnaires				
1.1 Questions générales					J 29/96				
T 615/95	16 December 1997	3.3.1	53	3 September 1997	3.1.1	59			
T 225/96	3 April 1998	3.2.3	53	J 21/96	6 May 1998	3.1.1	59		
1.2 Widerspruch zwischen mündlich verkündeter und schriftlicher Entscheidung					B. Prüfungsverfahren				
1.2 Inconsistency between oral and written decisions					B. Examination procedure				
1.2 Contradiction entre les décisions orales et les décisions écrites					B. Procédure d'examen				
T 425/97	8 May 1998	3.3.2	54	1. Sachprüfung					
					1. Substantive examination of the application				
					1. Examen quant au fond de la demande				
2. Geschäfte, mit deren Wahrnehmung die Formalsachbearbeiter nicht betraut worden sind					1.1 Aufforderungen nach Artikel 96 (2) EPÜ und Regel 51 (2) EPÜ				
2. Duties not entrusted to formalities officers					1.1 Communications pursuant to Article 96(2) EPC and Rule 51(2) EPC				
2. Tâches ne relevant pas de la compétence des agents des formalités					1.1 Notifications suivant l'article 96(2) CBE et la règle 51(2) CBE				
T 161/96	3 November 1997	3.3.4	54	T 802/97					
					24 July 1998	3.4.2	60		
3. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen					1.2 Erlaß eines weiteren Bescheids im Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ				
3. Correction of errors in decisions					1.2 Issuance of a further communication under Article 113(1) EPC				
3. Rectification d'erreurs dans les décisions					1.2 Nouvelle notification au titre de l'article 113(1) CBE				
T 425/97	8 May 1998	3.3.2	55						

		Seite/Page			Seite/Page
4. Zulässigkeit der Beschwerde			T 794/94	17 September 1998	3.3.4 79
4. Admissibility of the appeal			T 570/96	20 August 1998	3.3.3 79
4. Recevabilité du recours			T 119/95	13 January 1998	3.2.1 80
			T 648/96	16 March 1998	3.5.2 80
4.1 Materielle Beschwerdeberechtigung					
4.1 Party adversely affected				11. Rückzahlung der Beschwerdegebühr	
4.1 Partie déboutée				11. Reimbursement of appeal fees	
				11. Remboursement de la taxe de recours	
T 613/97	26 May 1998	3.3.1 73			
T 900/94	9 September 1998	3.3.2 73		11.1 Stattgabe der Beschwerde	
				11.1 Allowability of the appeal	
				11.1 Faire droit au recours	
4.2 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift					
4.2 Form and content of appeal					
4.2 Forme et contenu de l'acte de recours			J 37/97	15 October 1998	3.1.1 80
			T 120/98	24 September 1998	3.3.1 81
T 445/97	1 April 1998	3.3.1 74			
4.3 Beschwerdebegründung				11.2 Billigkeit	
4.3 Statement of grounds				11.2 Equity	
4.3 Mémoire exposant les motifs				11.2 Equité	
			T 552/97	4. November 1997	3.5.2 81
T 3/95	24 September 1997	3.2.4 74	T 41/97	15 April 1998	3.2.1 81
T 389/95	15 October 1997	3.5.2 75	T 142/95	4 May 1998	3.2.3 81
T 191/96	2 April 1998	3.2.1 75			
T 65/96	18 March 1998	3.3.3 75			
5. Verfahren nach Erlaß der Entscheidung				11.3 Wesentlicher Verfahrensmangel	
5. Proceedings after delivery of the decision				11.3 Substantial procedural violation	
5. Procédure après le prononcé de la décision				11.3 Vice substantiel de procédure	
T 515/94	29 October 1997	3.3.4 76		11.3.1 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung	
				11.3.1 Inadequate reasons given in the decision at first instance	
				11.3.1 Motivation insuffisante d'une décision rendue par la première instance	
6. Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung					
6. Remittal for adaptation of the description					
6. Renvoi pour adaptation de la description			T 921/94	30 October 1998	3.3.1 82
T 977/94	18 December 1997	3.2.1 76			
7. Bindungswirkung				11.3.2 Weitere Einzelfälle	
7. Binding effect				11.3.2 Other miscellaneous cases	
7. Autorité des décisions				11.3.2 Autres cas isolés	
			J 20/96	28. September 1998	3.1.1 82
T 636/97	26 March 1998	3.3.4 76	T 225/96	3 April 1998	3.2.3 83
			J 32/97	20 July 1998	3.1.1 83
8. Beendigung des Beschwerdeverfahrens					
8. Termination of appeal proceedings				11.4 Abhilfe	
8. Clôture de la procédure de recours				11.4 Interlocutory revision	
				11.4 Révision préjudicielle	
8.1 Patent in allen Vertragsstaaten erloschen					
8.1 Patent expired in all designated states			T 939/95	23 January 1998	3.5.1 84
8.1 Brevet éteint dans tous les Etats désignés			T 685/98	21 September 1998	3.5.2 84
T 833/94	20 August 1998	3.5.1 77			
9. Abhilfe			VII. VERFAHREN VOR DER DISZIPLINARKAMMER		
9. Interlocutory revision			VII. DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL		
9. Révision préjudicielle			VII. PROCEDURES DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS		
			STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE		
				1. Europäische Eignungsprüfung	
T 939/95	23 January 1998	3.5.1 77		1. European qualifying examination (EQE)	
T 41/97	15 April 1998	3.2.1 77		1. Examen européen de qualification	
T 615/95	16 December 1997	3.3.1 78			
T 685/98	21 September 1998	3.5.2 78		1.1 Begründungspflicht von Prüfungsentscheidungen	
				1.1 Substantiation of EQE decisions	
				1.1 Obligation de motiver les décisions du jury d'examen	
10. Einreichen geänderter Ansprüche im Beschwerdeverfahren			D 12/97	25 June 1998	85
10. Amended claims in appeal proceedings					
10. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours				1.2 Prüfungsbedingungen	
				1.2 Examination conditions	
				1.2 Conditions de l'examen	

		Seite/Page			Seite/Page
D 9/96	9 March 1998	85	VIII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE		
D 10/97	8 December 1998	86	VIII. THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY		
D 17/97	8 December 1998	86	VIII. L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION		
D 5/97	8 December 1998	86	PCT		
2. Richtlinien für die Berufsausübung – Allgemeine Berufspflichten			1. Das EPA als ISA – Überprüfung des Widerspruchs durch eine Kammer		
2. Code of Professional Conduct – General professional obligations			1. The EPO acting as ISA – Review of protest by a board		
2. Code de conduite professionnelle – obligations professionnelles générales			1. L'OEB agissant en qualité d'ISA – Réexamen d'une réserve par une chambre		
D 16/95	29 March 1998	87	W 1/97	15 November 1997	3.3.4 88
3. Beschwerdefähigkeit von Entscheidungen in Disziplinarangelegenheiten			2. Das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt		
3. Appealability of decisions in disciplinary matters			2. The EPO as designated or elected Office		
3. Possibilité de recours contre les décisions rendues en matière disciplinaire			2. L'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu		
D 28/97	4 September 1998	88	J 19/93	15 December 1997	3.1.1 89
D 15/95	19 June 1997	88			

		Seite/Page			Seite/Page	
T	609/95 - 3.3.2	27.8.98	32	T	871/96 - 3.3.2 8.10.98	22
T	615/95 - 3.3.1	16.12.97	31, 53, 78	T	990/96 - 3.3.1 12.2.98	16
T	670/95 - 3.3.5	9.6.98	63, 69	T	1054/96 - 3.3.4 13.10.97	12
T	717/95 - 3.2.4	23.4.98	68	T	41/97 - 3.2.1 15.4.98	77, 81
T	780/95 - 3.3.4	11.3.98	24	T	157/97 - 3.3.5 18.3.98	22
T	795/95 - 3.2.1	6.10.98	35	T	176/97 - 3.3.5 18.3.98	22
T	839/95 - 3.3.5	23.6.98	63	T	227/97 - 3.3.4 9.10.98	27, 47
T	850/95 - 3.3.2	21.11.95	55	T	266/97 - 3.2.3 22.6.98	71
T	870/95 - 3.4.2	14.7.98	15	T	293/97 - 3.2.1 2.9.98	24
T	901/95 - 3.5.2	29.10.98	13, 50	T	315/97 - 3.4.2 17.12.98	70
T	939/95 - 3.5.1	23.1.98	77, 84	T	425/97 - 3.3.2 8.5.98	43, 54, 55
T	980/95 - 3.3.3	18.2.98	29	T	445/97 - 3.3.1 1.4.98	74
T	1002/95 - 3.2.1	10.2.98	69	T	450/97 - 3.3.2 5.2.98	29, 33
T	29/96 - 3.2.4	16.9.97	68	T	552/97 - 3.5.2 4.11.97	44, 81
T	65/96 - 3.3.3	18.3.98	75	T	596/97 - 3.2.4 10.6.98	28
T	79/96 - 3.3.5	20.10.98	14	T	613/97 - 3.3.1 26.5.98	73
T	113/96 - 3.2.4	19.12.97	50	T	636/97 - 3.3.4 26.3.98	76
T	161/96 - 3.3.4	3.11.97	37, 39, 54	T	686/97 - 3.3.3 12.5.98	48
T	191/96 - 3.2.1	2.4.98	75	T	802/97 - 3.4.2 24.7.98	60, 61
T	225/96 - 3.2.3	3.4.98	53, 83	T	919/97 - 3.3.1 29.1.98	50
T	237/96 - 3.4.2	22.4.98	43, 62, 71	T	935/97 - 3.5.1 4.2.99	11
T	243/96 - 3.2.2	25.5.98	14	T	951/97 - 3.4.1 5.12.97	41
T	367/96 - 3.4.2	3.12.97	66	T	1100/97 - 3.2.5 8.5.98	72
T	410/96 - 3.5.1	25.7.97	28	T	1173/97 - 3.5.1 1.7.98	11
T	443/96 - 3.4.2	10.12.97	70	T	1221/97 - 3.4.2 13.10.98	34
T	458/96 - 3.4.2	7.10.98	29	T	120/98 - 3.3.1 24.9.98	81
T	570/96 - 3.3.3	20.8.98	79	T	685/98 - 3.5.2 21.9.98	40, 61, 78, 84
T	610/96 - 3.5.2	10.11.98	18			
T	637/96 - 3.2.4	27.11.97	69			
T	648/96 - 3.5.2	16.3.98	66, 80			
T	711/96 - 3.2.4	17.6.98	20	PCT-Widersprüche		
T	718/96 - 3.2.1	30.6.98	23	PCT Protests		
T	850/96 - 3.2.3	14.1.98	52	PCT Réserve		
T	863/96 - 3.3.2	4.2.99	33	W	1/97 - 3.3.4 15.11.97	30, 88
T	870/96 - 3.4.2	16.7.98	20			

ANLAGE 3

LEITSÄTZE der ENTSCHEIDUNGEN des Jahres 1998, die im ABI. EPA veröffentlicht wurden oder zur Veröffentlichung vorgesehen sind¹

AKTENZEICHEN: D 15/95, ABI. EPA 1998, 297
STICHWORT: Beschwerdefähigkeit von Entscheidungen in Disziplinarangelegenheiten
BESCHWERDEKAMMER: DBK
DATUM: 09.06.97

LEITSATZ:

Die das auf Grund einer Anzeige eingeleitete Verfahren abschließende Entscheidung des Disziplinarrates ist eine Entscheidung im Rechtssinn nur gegenüber dem betroffenen zugelassenen Vertreter, dem Präsidenten des *epi* und dem Präsidenten des EPA und kann auch nur von diesem Personenkreis mit der Beschwerde angefochten werden. Dem Anzeigersteller steht insoweit kein Beschwerderecht zu; eine entsprechende Beschwerde ist nicht statthaft.

AKTENZEICHEN: D 12/97, ABI. 1999, 566
STICHWORT: Begründungspflicht
BESCHWERDEKAMMER: DBK
DATUM: 25.06.98

LEITSÄTZE:

I. Die Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) sehen für Entscheidungen im Rahmen der europäischen Eignungsprüfung keine Begründungspflicht vor und verweisen insoweit auch nicht auf Regel 68 (2) EPÜ, so daß diese Bestimmung nicht anwendbar ist.

II. Eine auf Artikel 125 EPÜ gestützte Begründungspflicht für solche Entscheidungen setzt den Nachweis voraus, daß es sich dabei um einen in den Vertragsstaaten des EPÜ allgemein anerkannten Grundsatz handelt.

CASE NUMBER: G 2/97, OJ EPO 1999, 123
APPLICANT: Unilever Plc, et al
HEADWORD: Good faith
DATE: 12.11.98

HEADNOTE:

The principle of good faith does not impose any obligation on the boards of appeal to notify an appellant that an appeal fee is missing when the notice of appeal is filed so early that the appellant could react and pay the fee in time, if there is no indication – either in the notice of appeal or in any other document filed in relation to the appeal – from which it could be inferred that the appellant would, without such notification, inadvertently miss the time limit for payment of the appeal fee.

ANNEX 3

HEADNOTES to DECISIONS delivered in 1998 which have already been published in OJ EPO, or are scheduled for publication¹

CASE NUMBER: G 3/97, G4/97, OJ EPO 1999, 245, 270
APPLICANT: Genentech, Inc.
HEADWORD: Opposition on behalf of a third party/
GENENTECH
DATE: 21.01.99

HEADNOTE:

1(a): An opposition is not inadmissible purely because the person named as opponent according to Rule 55(a) EPC is acting on behalf of a third party.

1(b): Such an opposition is, however, inadmissible if the involvement of the opponent is to be regarded as circumventing the law by abuse of process.

1(c): Such a circumvention of the law arises, in particular, if:

- the opponent is acting on behalf of the patent proprietor;
- the opponent is acting on behalf of a client in the context of activities which, taken as a whole, are typically associated with professional representatives, without possessing the relevant qualifications required by Article 134 EPC.

1(d): However, a circumvention of the law by abuse of process does not arise purely because:

- a professional representative is acting in his own name on behalf of a client;
- an opponent with either a residence or principal place of business in one of the EPC contracting states is acting on behalf of a third party who does not meet this requirement.

2: In determining whether the law has been circumvented by abuse of process, the principle of the free evaluation of evidence is to be applied. The burden of proof is to be borne by the person alleging that the opposition is inadmissible. The deciding body has to be satisfied on the basis of clear and convincing evidence that the law has been circumvented by abuse of process.

3: The admissibility of an opposition on grounds relating to the identity of an opponent may be challenged during the course of the appeal, even if no such challenge had been raised before the opposition division.

¹ Diese Leitsätze erscheinen in der Anlage 3 nur in der Verfahrenssprache.

¹ These headnotes are published in Annex 3 in the language of the proceedings only.

¹ Ces sommaires ne sont publiés dans l'Annexe 3 que dans la langue de la procédure.

CASE NUMBER: J 26/95, OJ EPO 1999, ***
APPLICANT: VPL Research, Inc.
HEADWORD: Bankruptcy
BOARD OF APPEAL: 3.1.1
DATE: 13.10.98

HEADNOTE:

I. Assessing whether there are documents satisfying the European Patent Office that a transfer has taken place in accordance with Rule 20(1) and (3) EPC and making the entry in the register is the responsibility of the relevant department of first instance. Accordingly, in appeal proceedings, substitution of another party for the original applicant is possible only once the relevant department of first instance has made the entry or where there is clear-cut evidence of a transfer (point 2).

II. In the absence of specific circumstances having been shown in the case under consideration, proceedings against the applicant under Chapter 11 "Reorganization" of Title 11 – Bankruptcy – of the United States Code do not interrupt proceedings before the European Patent Office within the meaning of Rule 90(1)(b) EPC (point 4.4).

III. Where time limits expiring independently of one another have been missed by the applicant, each resulting in the application being deemed withdrawn, a request for re-establishment has to be filed in respect of each unobserved time limit. In accordance with Article 122(3), second sentence, EPC, a fee for re-establishment has to be paid in respect of each request. It is irrelevant whether the requests for re-establishment are filed in the same letter or in different letters and whether they are based on the same or different grounds (point 5.2).

CASE NUMBER: J 7/96, OJ EPO 1999, 443
HEADWORD: Suspension of proceedings
BOARD OF APPEAL: 3.1.1
DATE: 20.01.98
APPLICATION NO: 91915912.9

HEADNOTE:

A decision of the examining division to grant a European patent (Article 97(2) EPC) does not take effect on the date the decision-making process following written proceedings before that division is completed but on the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant (Article 97(4) EPC). In the interim period, proceedings for grant are still pending before the EPO and a request for suspension of proceedings under Rule 13 EPC is admissible.

CASE NUMBER: J 29/96, OJ EPO 1998, 581
HEADWORD: Divisional application
BOARD OF APPEAL: 3.1.1
DATE: 03.09.97

HEADNOTE:

Where consent has been given to the text of an earlier application pursuant to Rule 51(4) EPC, then withdrawal of this consent for the sole purpose of filing a divisional application is not effective to re-open the period in which a divisional application can be filed.

CASE NUMBER: T 649/92, OJ EPO 1998, 97
APPLICANT: Genentech, Inc.
OPPONENT: – Naohito Oohashi – Delta Biotech. Ltd. – Riatal GmbH
HEADWORD: DNA for HSA
BOARD OF APPEAL: 3.3.4
DATE: 02.07.96
APPLICATION NO: 82304478.9

HEADNOTE:

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

1. Is a respondent patentee entitled to challenge the admissibility of an opposition on grounds relating to the identity of an appellant opponent during the course of the appeal, where no such challenge to admissibility had been raised before the opposition division?
2. If the answer to Question 1 depends on the particular circumstances, what are the legal principles governing the circumstances that the board of appeal should take into account in assessing whether a challenge to the admissibility of the opposition is allowable at the appeal stage?
3. If the answer to Question 1 can be yes, how is the requirement of Article 99(1) EPC to the effect that any person may give notice of opposition to the European patent to be interpreted, and in particular should it be interpreted to the effect that anybody may give notice of opposition in his own name, but not in the name of a nominal opponent, that is an opponent who merely lends his name for the proceedings while allowing the proceedings to be controlled by another?
4. If the answer to Question 3 means that Article 99 EPC precludes a nominal opponent, in what circumstances, if any, can a suspected nominal opponent be required to provide evidence to establish that the opposition is genuinely his own, and what evidence can such a suspected nominal opponent be required to give to prove that he is a genuine opponent?
5. If the answers to the above questions involve a restriction on the right to challenge admissibility, is such restrictive view to be applied immediately in all pending proceedings?

N° DU RECOURS : T 97/94, JO OEB 1998, 467
DEMANDEUR : Ceca S.A.
OPPOSANT : - Bayer AG - Grace GmbH
MOT-CLE : Calendrier de procédure
CHAMBRE DE RECOURS : 3.3.3
DATE : 15.07.97
N° DE LA DEMANDE : 86402042.5

SOMMAIRE :

I. Si selon la décision G 6/95 la règle 71bis(1) CBE est pour les chambres de recours facultative dans son application en ce sens qu'elle laisse à celles-ci toute latitude pour la préparation de la procédure orale, elle demeure en revanche pour les parties contraignante dans son exécution. Ainsi, lorsqu'une chambre de recours décide d'adresser aux parties une notification au titre de la règle 71bis(1) CBE, celles-ci sont tenues d'en respecter la teneur, en particulier en ce qui concerne la date limite de réponse (point 3.5.1).

II. En cas de changement de mandataire à un stade tardif de la procédure ne résultant pas d'un cas de force majeure, le nouveau représentant est tenu de poursuivre la procédure en l'état où elle se trouvait au moment où il a assumé la succession de son prédécesseur. En tout état de cause, ce changement ne peut être l'occasion pour une partie, dans la présente affaire une intimée/opposante, de recourir à une nouvelle stratégie de défense basée sur une audition de témoins imprévisible au vu des arguments présentés et des requêtes formulées antérieurement (point 3.5.3).

III. Dans le cas d'une objection d'utilisation antérieure accessible au public, le critère de l'appréciation de la probabilité, sur lequel les chambres de recours fondent habituellement leur conviction, est à interpréter selon des normes plus sévères atteignant pratiquement la conviction absolue, autrement dit la certitude allant au-delà de tout doute raisonnable (point 5.1).

CASE NUMBER: T 284/94, OJ EPO 1999, 464
APPLICANT: Pitney Bowes Inc.
OPPONENT: Neopost Ltd.
HEADWORD: Thermal printing mechanism
BOARD OF APPEAL: 3.4.1
DATE: 25.11.98
APPLICATION NO: 85110444.8

HEADNOTE:

I. An amendment of a claim by the introduction of a technical feature taken in isolation from the description of a specific embodiment is not allowable under Article 123(2) EPC if it is not clear beyond any doubt for a skilled reader from the application documents as filed that the subject-matter of the claim thus amended provides a complete solution to a technical problem unambiguously recognisable from the application.

II. Nor is an amendment allowable under Article 123(2) EPC which replaces a disclosed specific feature either by its function or by a more general term and thus incorporates undisclosed equivalents into the content of the application as filed.

N° DU RECOURS : T 460/95, JO OEB 1998, 587
DEMANDEUR : Somab S.A.
OPPOSANT : - I Gildemeister AG - II Heidehain GmbH - III Fanuc Ltd.
MOT-CLE : Acte de recours
CHAMBRE DE RECOURS : 3.5.1
DATE : 20.10.97
N° DE LA DEMANDE : 88901423.9

SOMMAIRE :

Un acte de recours au sens de la règle 64 du règlement d'exécution de la CBE qui ne contient pas une déclaration explicite et univoque d'une volonté ferme d'attaquer une décision susceptible de recours est irrecevable.

CASE NUMBER: T 939/95, OJ EPO 1998, 481
APPLICANT: NCR International
HEADWORD: Time limit for rectification
BOARD OF APPEAL: 3.5.1
DATE: 23.01.98
APPLICATION NO: 90310596.3

HEADNOTE:

Under Article 109(2) EPC a file must be remitted to the boards of appeal without delay and without comments as to its merits if the decision under appeal is not rectified within one month of receipt of the statement of grounds for the appeal. Therefore, if further separate issues - such as reimbursement of the appeal fee - arise out of the appeal, the instance in charge of the case is obliged under Article 109(2) EPC to take a separate decision on rectification before the end of the one-month time period, as soon as it realises that a decision on any further issue cannot be taken within that period.

CASE NUMBER: T 161/96, OJ EPO 1999, 331
APPLICANT: Mallinckrodt Group Inc.
OPPONENT: - Novo Nordisk A/S - Pharmacia & Upjohn AB - Genentech, Inc.
HEADWORD: Underpayment of opposition fee/NOVO NORDISK
BOARD OF APPEAL: 3.3.4
DATE: 03.11.97
APPLICATION NO: 87307406.6

HEADNOTE:

I. The requirements in connection with the principle of good faith to be observed by the EPO are the same vis-à-vis all parties involved in proceedings before the EPO, be they applicants, patent proprietors or opponents.
 II. In case it is assumed that even an underpayment of the opposition fee, which is solely due to a deficiency within the area of responsibility of the opponent concerned, may give rise to an obligation by the EPO to warn the opponent of the impending loss of rights, the requirements for the very existence of such an obligation imply that (i) the formalities officer of the opposition division receives a payment sheet, indicating said underpayment, from the cash and accounts department within the opposition period, that (ii) the payment of the lacking amount by the opponent on his own initiative before the end of the opposition period must objectively be excluded, and that (iii) the opponent can still pay the lacking amount within the opposition period.

CASE NUMBER: T 990/96, OJ EPO 1998, 489
APPLICANT: Novartis AG
HEADWORD: Erythro-compounds
BOARD OF APPEAL: 3.3.1
DATE: 12.02.98
APPLICATION NO: 93106005.7

HEADNOTE:

I. It is common practice for a person skilled in the art of preparative organic chemistry to (further) purify a compound obtained in a particular chemical manufacturing process according to the prevailing needs and requirements. Since, as a rule, conventional methods for the purification of low molecular organic compounds are within his common general knowledge, a document disclosing a low molecular chemical compound and its manufacture makes normally available this compound to the public in the sense of Article 54 EPC in all desired grades of purity (No. 7 of the reasons for the decision).
 II. If a party alleges that this general rule would not be applicable in a particular case, then the burden of proving the existence of such an exceptional situation, eg of a situation where all prior attempts to achieve a particular degree of purity by conventional purification processes have failed, lies with the party who alleges such a situation (No. 8 of the reasons for the decision).

CASE NUMBER: T 1054/96, OJ EPO 1998, 511
APPLICANT: Novartis AG
HEADWORD: Transgenic plant
BOARD OF APPEAL: 3.3.4
DATE: 13.10.97
APPLICATION NO: 91810144.5

HEADNOTE:

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

1. To what extent should the instances of the EPO examine an application in respect of whether the claims are allowable in view of the provision of Article 53(b) EPC that patents shall not be granted in respect of plant varieties or essentially biological processes for the production of plants, which provision does not apply to microbiological processes or the products thereof, and how should a claim be interpreted for this purpose?
2. Does a claim which relates to plants but wherein specific plant varieties are not individually claimed ipso facto avoid the prohibition on patenting in Article 53(b) EPC even though it embraces plant varieties?
3. Should the provisions of Article 64(2) EPC be taken into account when considering what claims are allowable?
4. Does a plant variety, in which each individual plant of that variety contains at least one specific gene introduced into an ancestral plant by recombinant gene technology, fall outside the provision of Article 53(b) EPC that patents shall not be granted in respect of plant varieties or essentially biological processes for the production of plants, which provision does not apply to microbiological processes or the products thereof?

CASE NUMBER: T 227/97, OJ EPO 1999, 495
APPLICANT: Lindahl, Gunnar
HEADWORD: Protein Rib/LINDAHL
BOARD OF APPEAL: 3.3.4
DATE: 09.10.98
APPLICATION NO: 94911348.4

HEADNOTE:

The provisions of Article 122 EPC are applicable to the time limit set by Rule 28(2)(a) EPC and that set by PCT Rule 1bis.4.

CASE NUMBER: T 315/97, OJ EPO 1999, 554
APPLICANT: Minnesota Mining and Manufacturing Company
OPPONENT: Nippon Carbide Industries Co., Ltd.
BOARD OF APPEAL: 3.4.2
DATE: 17.12.98
APPLICATION NO: 86308961.1

HEADNOTE:

The following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal:
 Must an amended claim which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if he had not appealed – eg by deleting a limiting feature of the claim – be rejected?

CASE NUMBER: T 450/97, OJ EPO 1999, 67
APPLICANT: The Procter & Gamble Company
OPPONENT: – 1/Appellant: Henkel KGaA – 3/Appellant: L'Oréal – 2/Other party: Unilever PLC
HEADWORD: Shampoo composition
BOARD OF APPEAL: 3.3.2
DATE: 05.02.98
APPLICATION NO: 85308142.0

HEADNOTE:

- I. The mere addition of a reference to prior art does not contravene Article 123(2) EPC (following T 11/82, T 51/87).
- II. After limitation of the claims, even at the opposition stage, a document which subsequently proves not only to be the closest state of the art, but also to be essential for understanding the invention within the meaning of Rule 27(1)(b), should be indicated in the amended description (see point 4 of the reasons).

CASE NUMBER: T 951/97, OJ EPO 1998, 440
APPLICANT: Casio Computer Co.
HEADWORD: Right to be heard
BOARD OF APPEAL: TBA 3.4.1
DATE: 05.12.97
APPLICATION NO: 93103140.5

HEADNOTE:

The subject of the proceedings is changed within the meaning of Rule 71a(1) and (2), inter alia where the examining division itself introduces a new document, which is pertinent new material, into the proceedings for the first time during oral proceedings convened following a Rule 71a notification.

CASE NUMBER: T 1173/97, OJ EPO 1999, ***
APPLICANT: International Business Machines Corporation
HEADWORD: Computer program product/IBM
BOARD OF APPEAL: 3.5.1
DATE: 01.07.98
APPLICATION NO: 91107112.4

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)".

CASE NUMBER: T 685/98, OJ EPO 1999, 346
APPLICANT: GPT Limited
HEADWORD: Clock synchronisation
BOARD OF APPEAL: 3.5.2
DATE: 21.09.98
APPLICATION NO: 95938496.7

HEADNOTE:

I. The phrase "fails to reply in due time to any invitation under ... paragraph 2" in Article 96(3) EPC has to be construed in the light of the purpose of the invitation pursuant to Article 96(2) EPC and Rule 51(2) EPC, which is to afford the applicant an opportunity to exercise his right to present comments in accordance with Article 113(1) EPC. Hence a letter from the applicant which neither exercises nor waives that right is not a reply for the purposes of Article 96(3) (reasons 3.2 and 3.3).

II. Where no reply other than such a letter has been received, a purported refusal pursuant to Article 97(1) EPC is ultra vires – and hence voidable ab initio – since Article 97(1) expressly precludes refusal "where a different sanction is provided for by this Convention", the sanction provided under Article 96(3) for failure to reply being "the application shall be deemed to be withdrawn" (reasons 5.1).

III. In particular, where an applicant's letter of reply to a first Rule 51(2) communication contains only a procedural request devoid of any substantive implications (here a request for a replacement communication detailing the legal basis under the EPC rather than the PCT of the objections raised in the communication, and a request that a new time limit be set for reply) the examining division has no power to refuse the application under Article 97(1) EPC (reasons 4.3 and 4.5).

IV. In unclear cases there can be no presumption that an applicant has waived his right to be heard under Article 113(1) EPC. Hence a refusal decision pursuant to Article 97(1) EPC (here purported refusal decision by reason of it being ultra vires) based on such a presumption and taken before expiry of the term originally set for reply to a communication contravenes Article 113(1) and thus involves a substantial procedural violation (reasons 3.3, 4.6, 4.8 and 5.3).

V. Where a fundamental procedural right has manifestly been violated in a refusal pursuant to Article 97(1) EPC, or in the foregoing examination procedure, a further substantial procedural violation occurs if the examining division fails to grant interlocutory revision on appeal (following T 647/93, OJ EPO 1995, 132) since such a right must be safeguarded irrespective of the substantive merits of the case (reasons 6.2).

CASE NUMBER: W 1/97, OJ EPO 1999, 33
APPLICANT: Promega Corporation
HEADWORD: Tandem repeat loci
BOARD OF APPEAL: 3.3.4
DATE: 15.11.97
APPLICATION NO: CT/US95/12608

HEADNOTE:

An invitation of the International Searching Authority to pay additional fees must identify the separate inventions and indicate the amount to be paid. The search report has to cover those separate inventions identified in the invitation for which additional fees have been paid. The PCT does not give a legal basis for successive invitations to pay additional search fees.

ANLAGE 4**Vorlagen an die Große Beschwerdekammer¹**

I. Conformément à l'article 112(1) a) CBE, la Chambre de recours juridique a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **J 3/95** du 28 février 1997, la question de droit suivante :

1. Dans le cadre de la Convention sur le brevet européen, quelles suites administratives ou juridictionnelles convient-il de réserver aux requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et qui tendent à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours ?

2. Convient-il, le cas échéant, d'en prescrire l'inscription sur le Registre européen des brevets ?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 1/97**.

II. In decision **T 1054/96** dated 13.10.1997, Technical Board of Appeal 3.3.4 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

1. To what extent should the instances of the EPO examine an application in respect of whether the claims are allowable in view of the provision of Article 53(b) EPC that patents shall not be granted in respect of plant varieties for the production of plants, which provision does not apply to microbiological processes or the products thereof, and how should a claim be interpreted for this purpose?

2. Does a claim which relates to plants but wherein specific plant varieties are not individually claimed ipso facto avoid the prohibition on patenting in Article 53(b) EPC even though it embraces plant varieties?

3. Should the provisions of Article 64(2) EPC be taken into account when considering what claims are allowable?

4. Does a plant variety, in which each individual plant of that variety contains at least one specific gene introduced into an ancestral plant by recombinant gene technology, fall outside the provision of Article 53(b) EPC that patents shall not be granted in respect of plant varieties or essentially biological processes for the production of plants, which provision does not apply to microbiological processes or the products thereof?

The case is pending under Ref. No. **G 1/98**.

III. On 29 July 1998, in accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the European Patent Office referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in order to ensure uniform application of the law:

1.(a) Does the requirement of the "same invention" in Article 87(1) EPC mean that the extent of the right to priority derivable from a priority application for a later application is determined by, and at the same time limited to, what is at least implicitly disclosed in the priority application?

ANNEX 4**Referrals to the Enlarged Board of Appeal¹**

1.(b) Or can a lesser degree of correspondence between the priority application and the subject-matter claimed in the later application be sufficient in this respect and still justify a right to priority?

2. If question 1(b) is answered in the affirmative, what are the criteria to be applied in assessing whether the claim in the later application is in respect of the same invention as is in the priority application?

3. In particular, where features not disclosed, even implicitly, in the priority application have been added in the relevant claim of the later application, or where features defined in broader terms in the priority application have been more specifically or more narrowly defined in the later application, can a right to priority nevertheless be derived from the priority application and, if so, what are the criteria which must be met to justify the priority in such cases?

The case is pending under Ref. No. **G 2/98**.

IV. In decision **T 377/95** dated 5 August 1998, Technical Board of Appeal 3.3.4 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

For the purposes of Article 55(1) EPC, in the case where a priority is recognised for a European patent application, is the time period of six months "preceding the filing of the European patent application" to be calculated from the date of filing of the priority application (the priority date) or from the date of the actual filing of the European patent application?

The case is pending under Ref. No. **G 3/98**.

V. On 5 October 1998, in accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the European Patent Office referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in order to ensure uniform application of the law:

1.(a) Is the designation of a contracting state party to the EPC in a European patent application of no legal effect and deemed never to have taken place if the relevant designation fee has not been paid within the applicable time limit?

(b) If the answer to (a) is in the affirmative, does the fact that no designation fees are paid at all mean that the application loses its date of filing?

(c) If the answer to (a) is in the affirmative, does the fact that a designation fee in respect of a particular contracting state is not paid mean that the application never had the effect provided for in Article 66 EPC in that state?

¹ Die Vorlagen an die Große Beschwerdekammer erscheinen in der Anlage 4 nur in der Verfahrenssprache.

¹ The referrals to the Enlarged Board of Appeal are published in Annex 4 in the language of proceedings only.

¹ Les questions soumises à la Grande Chambre de recours ne sont publiées que dans la langue de la procédure.

(d) If the answer to (a) is in the affirmative, which states can be designated in a divisional application filed before expiry of the time limit for paying the designation fees in the parent application, and what is the effect on the divisional application if subsequently no designation fees are paid at all in the parent application?

2. If the answer to question 1.(a) is negative, as from what date does the deemed withdrawal of the designation of a contracting state provided for in Article 91(4) EPC take effect?

The case is pending under Ref. No. **G 4/98**.

VI. In decision **T 315/97** dated 17 December 1998, Technical Board of Appeal 3.4.2 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

Must an amended claim which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if he had not appealed – eg by deleting a limiting feature of the claim – be rejected?

The case is pending under Ref. No. **G 1/99**.

VII. Die Technische Beschwerdekammer 3.2.4 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Entscheidung **T 535/95** vom 12. April 1999 folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Wenn einer europäischen Patentanmeldung eine Priorität zuerkannt wird, ist dann für die Zwecke des Artikels 55 (1) EPÜ die Frist von sechs Monaten "vor Einreichung der europäischen Patentanmeldung" vom Tag der Einreichung der prioritätsbegründenden Anmeldung (Prioritätstag) oder vom tatsächlichen Einreichungstag der europäischen Patentanmeldung an zu berechnen?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 2/99** anhängig.

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

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 under Ref. No. **G 3/99**.

**DIE RECHTSPRECHUNG DER
BESCHWERDEKAMMERN
UND DER GROSSEN
BESCHWERDEKAMMER
DES EPA IM JAHR 1998**
Inhaltsverzeichnis 1
VORWORT des Vizepräsidenten 1
TEIL I 2
**TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM
JAHR 1998 2**
1. Einleitung 2
2. Geschäftslage 2
**2.1 Eingegangene Beschwerden und sonstige
Verfahren vor den Beschwerdekammern 2**
2.1.1 Große Beschwerdekammer 2
2.1.2 Juristische Beschwerdekammer 3
2.1.3 Technische Beschwerdekammern 3
2.1.4 Widerspruchsverfahren 3
2.1.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung 4
2.2 Erledigungen 4
2.2.1 Große Beschwerdekammer 4
2.2.2 Juristische Beschwerdekammer 4
2.2.3 Technische Beschwerdekammern 4
2.2.4 Widerspruchsverfahren 5
2.2.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung 5
2.3 Anhängige Verfahren 5
2.3.1 Große Beschwerdekammer 5
**2.3.2 Juristische und Technische
Beschwerdekammern 5**
**2.3.3 Beschwerdekammer in
Disziplinarangelegenheiten 6**
2.4 Verfahrensdauer 6
**2.5 Verteilung der Beschwerden und
mündlichen Verhandlungen nach der
Verfahrenssprache 6**
**2.6 Beteiligung des Präsidenten des EPA im
Beschwerdeverfahren 6**
**2.7 Stellungnahmen Dritter in Verfahren vor
der Großen Beschwerdekammer 7**
**3. Allgemeine Entwicklungen in der
Generaldirektion 3 7**
4. Personalstand und Geschäftsverteilung 7
**5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmel-
dern und zugelassenen Vertretern 7**
**6. Information über die Rechtsprechung der
Beschwerdekammern 8**
**6.1 Veröffentlichung von Entscheidungen im
Internet 8**
**6.2 Veröffentlichung von Entscheidungen im
Amtsblatt 9**
6.3 Rechtsprechungsdaten auf CD-ROM 9
6.4 Volltext-Datenbank PALDAS 9
6.5 Ergänzende Publikationen der GD 3 10
TEIL II 11
**DIE RECHTSPRECHUNG DER
BESCHWERDEKAMMERN UND DER
GROSSEN BESCHWERDEKAMMER
DES EPA IM JAHR 1998**
I. PATENTIERBARKEIT 11
A. Patentfähige Erfindungen 11
1. Technischer Charakter der Erfindung 11
**1.1 Programmprodukte für
Datenverarbeitungsanlagen 11**
**B. Ausnahmen von der
Patentierbarkeit 12**
**1. Patentierbarkeit von Pflanzen und
Pflanzensorten 12**
**BOARD OF APPEAL AND
ENLARGED BOARD OF
APPEAL CASE LAW 1998**
Contents 1
FOREWORD by the Vice-President 1
PART I 2
BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 1998 2
1. Introduction 2
2. Volume of work 2
**2.1 Appeals filed and other proceedings
before the boards 2**
2.1.1 Enlarged Board of Appeal 2
2.1.2 Legal Board of Appeal 3
2.1.3 Technical boards of appeal 3
2.1.4 Protests 3
**2.1.5 Disciplinary matters and European
qualifying examination (EQE) 4**
2.2 Appeals settled 4
2.2.1 Enlarged Board of Appeal 4
2.2.2 Legal Board of Appeal 4
2.2.3 Technical boards of appeal 4
2.2.4 Protests 5
2.2.5 Disciplinary matters and the EQE 5
2.3 Appeals pending 5
2.3.1 Enlarged Board of Appeal 5
2.3.2 Legal and technical boards of appeal 5
2.3.3 Disciplinary Board of Appeal 6
2.4 Length of proceedings 6
**2.5 Breakdown of appeals and oral
proceedings by language 6**
**2.6 Involvement of the President of the EPO
in appeal proceedings 6**
**2.7 Statements by third parties in proceedings
before the Enlarged Board 7**
3. Developments in Directorate-General 3 7
**4. Number of staff and distribution of
responsibilities 7**
**5. Contacts with national courts, applicants
and professional representatives 7**
6. Information on board of appeal case law 8
6.1 Publication of decisions in the Internet 8
**6.2 Publication of decisions in the Official
Journal 9**
6.3 Case law data on CD-ROM 9
6.4 PALDAS full-text database 9
6.5 Further publications by DG 3 10
PART II 11
**BOARD OF APPEAL AND ENLARGED
BOARD OF APPEAL CASE LAW 1998**
I. PATENTABILITY 11
A. Patentable inventions 11
1. Technical nature of invention 11
1.1 Computer program products 11
B. Exceptions to patentability 12
1. Patentability of plants and plant varieties 12
**LA JURISPRUDENCE DES
CHAMBRES DE RECOURS ET
DE LA GRANDE CHAMBRE DE
RECOURS EN 1998**
Table des matières 1
AVANT-PROPOS du Vice-Président 1
PREMIERE PARTIE 2
**ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS
EN 1998 2**
1. Introduction 2
2. Situation d'ensemble 2
**2.1 Recours formés et autres procédures
engagées devant les chambres de recours 2**
2.1.1 Grande Chambre de recours 2
2.1.2 Chambre de recours juridique 3
2.1.3 Chambres de recours techniques 3
2.1.4 Procédures de réserve 3
**2.1.5 Affaires disciplinaires et examen de
qualification 4**
2.2 Affaires réglées 4
2.2.1 Grande Chambre de recours 4
2.2.2 Chambre de recours juridique 4
2.2.3 Chambres de recours techniques 4
2.2.4 Procédures de réserve 5
**2.2.5 Affaires disciplinaires et examen de
qualification 5**
2.3 Procédures en instance 5
2.3.1 Grande Chambre de recours 5
**2.3.2 Chambres de recours juridique et
techniques 5**
**2.3.3 Chambre de recours statuant en matière
disciplinaire 6**
2.4 Durée des procédures 6
**2.5 Répartition des recours et des procédures
orales selon la langue de la procédure 6**
**2.6 Observations présentées par le Président
de l'OEB lors de procédures de recours 6**
**2.7 Observations présentées par des tiers
dans le cadre de procédures devant la
Grande Chambre de recours 7**
**3. Evolution générale au sein de la Direction
générale 3 7**
4. Effectifs et répartition des affaires 7
**5. Contacts avec les juridictions nationales,
les demandeurs et les mandataires agréés 7**
**6. Informations relatives à la jurisprudence
des chambres de recours 8**
6.1 Publication des décisions dans l'internet 8
**6.2 Publication des décisions au Journal
officiel 9**
**6.3 Données sur CD-ROM relatives à la
jurisprudence 9**
**6.4 Banque de données en texte intégral
PALDAS 9**
6.5 Publications complémentaires de la DG 3 10
DEUXIEME PARTIE 11
**JURISPRUDENCE DES CHAMBRES
DE RECOURS ET DE LA GRANDE
CHAMBRE DE RECOURS EN 1998**
I. BREVETABILITE 11
A. Inventions brevetables 11
1. Nature technique de l'invention 11
1.1 Produits logiciels 11
B. Exceptions à la brevetabilité 12
**1. Brevetabilité des plantes et des variétés
végétales 12**

C. Neuheit	13	C. Novelty	13	C. Nouveauté	13
1. Stand der Technik	13	1. State of the art	13	1. Etat de la technique	13
1.1 Zugänglichmachung	13	1.1 Availability to the public	13	1.1 Accessibilité au public	13
1.1.1 Begriff des Zugänglichmachens	13	1.1.1 The notion of "making available"	13	1.1.1 Notion d'accessibilité	13
2. Beurteilung der Neuheit	14	2. Assessing novelty	14	2. Appréciation de la nouveauté	14
2.1 Der Erfindung als solcher entsprechende Offenbarung	14	2.1 Disclosure corresponding to the invention as such	14	2.1 Divulgation correspondant à l'invention telle quelle	14
3. Neuheit der Verwendung	15	3. Novelty of use	15	3. Nouveauté de l'utilisation	15
3.1 Zweite (weitere) medizinische Verwendung	15	3.1 Second (further) medical use	15	3.1 Deuxième (autre) application médicale	15
3.2 Verwendung von Verfahren	16	3.2 Use of process	16	3.2 Utilisation d'un procédé	16
4. Chemische Erfindungen	16	4. Chemical inventions	16	4. Inventions dans le domaine de la chimie	16
4.1 Neuheit chemischer Verbindungen	16	4.1 Novelty of chemical compounds	16	4.1 Nouveauté des compositions chimiques	16
4.2 Auswahl eines Teilbereichs	17	4.2 Selection of sub-ranges	17	4.2 Sélection d'une partie d'un domaine	17
5. Unschädliche Offenbarungen	19	5. Non-prejudicial disclosures	19	5. Divulgations non opposables	19
5.1 Ereignisse vor dem Prioritätstag	19	5.1 Events prior to priority date	19	5.1 Evénements survenus avant la date de priorité	19
D. Erfindersische Tätigkeit	20	D. Inventive step	20	D. Activité inventive	20
1. Nächstliegender Stand der Technik – Wahl des nächstkommenen Ausgangspunktes	20	1. Determination of closest prior art – choice of the closest starting point	20	1. Etat de la technique le plus proche – Sélection du point de départ le plus proche	20
2. Nachweis erfindersischer Tätigkeit	20	2. Assessment of inventive step	20	2. Preuve de l'existence d'une activité inventive	20
2.1 Kombinationserfindungen	20	2.1 Combination inventions	20	2.1 Inventions de combinaison	20
2.2 Berücksichtigung von Merkmalen	21	2.2 Consideration of features	21	2.2 Prise en considération de caractéristiques	21
2.3 Disclaimer	21	2.3 Disclaimer	21	2.3 Disclaimer	21
2.4 Beurteilung der erfindersischen Tätigkeit im medizinischen Bereich	22	2.4 Assessment of inventive step in the medical field	22	2.4 Appréciation de l'activité inventive dans le domaine médical	22
2.5 Beispiele für die Verneinung der erfindersischen Tätigkeit – technisch nicht relevante Änderungen	22	2.5 Examples of the denial of inventive step – Non-functional modifications	22	2.5 Exemples de négation de l'existence d'une activité inventive – Modifications non fonctionnelles	22
II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG	23	II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION	23	II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET	23
A. Ausreichende Offenbarung	23	A. Sufficiency of disclosure	23	A. Caractère suffisant ou non de l'exposé	23
1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebende Teile der Anmeldung	23	1. Parts of the application relevant for assessing sufficiency of disclosure	23	1. Parties de la demande pertinentes pour l'appréciation du caractère suffisant ou non de l'exposé	23
2. Deutliche und vollständige Offenbarung	24	2. Clarity and completeness of disclosure	24	2. Exposé clair et complet de l'invention	24
3. Biotechnologie	24	3. Biotechnology	24	3. Biotechnologie	24
3.1 Deutliche und vollständige Offenbarung	24	3.1 Clarity and completeness of disclosure	24	3.1 Exposé clair et complet de l'invention	24
3.2 Hinterlegung biologischen Materials	25	3.2 Deposit of living material	25	3.2 Dépôt de matière vivante	25
3.2.1 Materielle rechtliche Fragen	25	3.2.1 Substantive questions	25	3.2.1 Questions de fond	25
3.2.2 Verfahrensrechtliche Fragen	27	3.2.2 Procedural questions	27	3.2.2 Questions de procédure	27
B. Patentansprüche	28	B. Claims	28	B. Revendications	28
1. Deutlichkeit	28	1. Clarity	28	1. Clarté	28
1.1 Fassung der Ansprüche	28	1.1 Text of the claims	28	1.1 Texte des revendications	28
1.1.1 Anspruchskategorien	28	1.1.1 Categories of claim	28	1.1.1 Catégories de revendications	28
2. Knappheit	28	2. Conciseness	28	2. Concision	28
2.1 Unabhängige Ansprüche	28	2.1 Independent claims	28	2.1 Revendications indépendantes	28
3. Stützung durch die Beschreibung	29	3. Claims supported by the description	29	3. Fondement des revendications sur la description	29
4. Auslegung der Ansprüche	29	4. Interpretation of claims	29	4. Interprétation des revendications	29
5. Zweiteilige Form der Ansprüche	29	5. Two-part form of the claims	29	5. Formulation en deux parties des revendications	29
6. Anspruchsgebühren	30	6. Claims fees	30	6. Taxes de revendication	30
C. Einheitlichkeit der Erfindung	30	C. Unity of invention	30	C. Unité de l'invention	30
1. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchegebühren	30	1. Plurality of inventions and a further search fee	30	1. Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche	30
III. ÄNDERUNGEN	31	III. AMENDMENTS	31	III. MODIFICATIONS	31
A. Artikel 123 (2) EPÜ	31	A. Article 123(2) EPC	31	A. Article 123(2) CBE	31
1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung	31	1. Content of the application as originally filed	31	1. Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée	31
1.1 Allgemeines	31	1.1 General issues	31	1.1 Généralités	31
1.2 Technischer Beitrag des hinzugefügten Merkmals	32	1.2 Technical contribution of added feature	32	1.2 Apport d'une contribution technique de la caractéristique ajoutée	32
1.3 Fehler in der Offenbarung	32	1.3 Errors in the disclosure	32	1.3 Erreur dans l'exposé de l'invention	32
1.4 Nachreichen von Angaben	33	1.4 Subsequent addition of details	33	1.4 Ajout d'informations	33
1.4.1 Änderungen bei der Darstellung des Stands der Technik	33	1.4.1 Amendments in the description of the prior art	33	1.4.1 Modifications dans la présentation de l'état de la technique	33
1.4.2 Disclaimer	33	1.4.2 Disclaimer	33	1.4.2 Disclaimer	33
2. Teilanmeldungen	34	2. Divisional applications	34	2. Demandes divisionnaires	34

B. Artikel 123 (3) EPÜ	34	B. Article 123(3) EPC	34	B. Article 123(3) CBE	34
IV. PRIORITÄT	35	IV. PRIORITY	35	IV. PRIORITE	35
1. Identität der Erfindung	35	1. Identity of invention	35	1. Identité de l'invention	35
1.1 Nacharbeitbare Offenbarung im Prioritätsdokument	35	1.1. Enabling disclosure in the priority document	35	1.1. Divulgation dans le document de priorité permettant la reproduction de l'invention	35
1.2 "Wesentliche" Merkmale	36	1.2 "Essential" features	36	1.2 Caractéristiques "essentielles"	36
V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DAS VERFAHREN VOR DEM EPA	37	V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS	37	V. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE	37
A. Grundsatz des Vertrauens- schutzes	37	A. The principle of the protection of legitimate expectations	37	A. Le principe de la protection de la confiance légitime	37
1. Einleitung	37	1. General issues	37	1. Généralités	37
2. Pflicht zur Aufklärung bei leicht behe- baren Mängeln	37	2. Obligation to draw attention to easily remediable deficiencies	37	2. Obligation d'avertir le demandeur d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié	37
B. Rechtliches Gehör	40	B. Right to be heard	40	B. Droit d'être entendu	40
1. Einleitung	40	1. Introduction	40	1. Introduction	40
2. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung	41	2. Right to be heard in oral proceedings	41	2. Le droit d'être entendu pendant la procédure orale	41
3. Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung und rechtliches Gehör	42	3. Non-appearance at oral proceedings and the right to be heard	42	3. Non-comparution à la procédure orale et droit d'être entendu	42
4. Artikel 113 (2) EPÜ	43	4. Article 113(2) EPC	43	4. Article 113(2) CBE	43
C. Mündliche Verhandlung	45	C. Oral proceedings	45	C. Procédure orale	45
1. Antrag auf mündliche Verhandlung	45	1. Request for oral proceedings	45	1. Requête tendant à recourir à la procédure orale	45
2. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung	45	2. Preparation and conduct of oral proceedings	45	2. Préparation et déroulement de la procédure orale	45
2.1 Mitteilung nach Artikel 11 (2) VOBK	45	2.1 Communication under Article 11(2) RPBA	45	2.1 Notification conformément à l'article 11(2) RPCR	45
2.2 Niederschrift in der mündlichen Verhandlung	46	2.2 Taking of minutes	46	2.2 Rédaction du procès-verbal	46
D. Fristen	46	D. Time limits	46	D. Délais	46
1. Unterbrechung des Verfahrens – Regel 90 EPÜ	46	1. Interruption of proceedings – Rule 90 EPC	46	1. Interruption de la procédure – Règle 90 CBE	46
1.1 Unterbrechung des Verfahrens wegen Konkurses	46	1.1 Interruption of proceedings because of insolvency	46	1.1 Interruption de la procédure à cause d'une faillite	46
E. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	46	E. Re-establishment of rights	46	E. Restitutio in integrum	46
1. Ausschluß von Fristen nach Artikel 122 (5) EPÜ	47	1. Time limits excluded from re-establish- ment under Article 122(5) EPC	47	1. Délais exclus de la restitutio in integrum en vertu de l'article 122(5) CBE	47
2. Anwendbarkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 (1) EPÜ	47	2. Applicability of re-establishment of rights under Article 122(1) EPC	47	2. Applicabilité de la restitutio in integrum en vertu de l'article 122(1) CBE	47
3. Das Erfordernis der Beachtung "aller gebotenen Sorgfalt"	48	3. The requirement of "all due care"	48	3. Obligation de faire preuve de "toute la vigilance nécessaire"	48
3.1 Allgemeine Bedingungen im Zusammen- hang mit dem Sorgfaltsgebot	48	3.1 General conditions relating to the obligation to exercise due care	48	3.1 Conditions générales relatives à l'obligation de faire preuve de toute la vigilance nécessaire	48
4. Einreichung und Substantiierung des Antrags nach Artikel 122 (2) und (3) EPÜ	49	4. Filing and substantiation of the application under Article 122(2) and (3) EPC	49	4. Présentation et motivation de la requête au titre de l'article 122(2) et (3) CBE	49
F. Verspätetes Vorbringen	49	F. Late submission	49	F. Moyens invoqués tardivement	49
1. Die Relevanzprüfung im Spannungsfeld von Artikel 114 (1) und (2) EPÜ	49	1. Examination as to relevance in the area of conflict of Article 114(1) and (2) EPC	49	1. Examen de la pertinence selon les paragraphe 1 et 2 de l'article 114 CBE	49
1.1 Relevanzprüfung – allgemeine Grundsätze	49	1.1 Examination as to relevance – general principles	49	1.1 Généralités sur l'examen de la pertinence	49
1.2 Relevanzprüfung und Verfahrensmiß- brauch	50	1.2 Examination as to relevance and abuse of procedure	50	1.2 Examen de la pertinence et abus de procédure	50
1.2.1 Allgemeines	50	1.2.1 General issues	50	1.2.1 Généralités	50
1.2.2 Verfahrensmißbrauch bei offenkundiger Vorbenutzung	50	1.2.2 Procedural abuse in the case of public prior use	50	1.2.2 Abus de procédure en cas d'utilisation antérieure accessible au public	50
G. Beweisrecht	50	G. Law of evidence	50	G. Droit de la preuve	50
1. Zulässigkeit von Beweismitteln	50	1. Admissibility of evidence	50	1. Recevabilité des moyens de preuve	50
2. Beweiswürdigung	51	2. Evaluation of evidence	51	2. Appréciation des moyens de preuve	51
3. Beweislast	51	3. Burden of proof	51	3. Charge de la preuve	51
H. Vertretung	52	H. Representatives	52	H. Mandataires	52
1. Bevollmächtigung eines Vertreters	52	1. Authorisations for appointment of a representative	52	1. Pouvoir de représentation	52

I. Entscheidungen der Organe des EPA	53	I. Decisions of the EPO departments	53	I. Décisions des instances de l'OEB	53
1. Form der Entscheidungen	53	1. Form of decisions	53	1. Forme des décisions	53
1.1 Allgemeine Fragen	53	1.1 General issues	53	1.1 Questions générales	53
1.2 Widerspruch zwischen mündlich verkündeter und schriftlicher Entscheidung	54	1.2 Inconsistency between oral and written decisions	54	1.2 Contradiction entre les décisions orales et les décisions écrites	54
2. Geschäfte, mit deren Wahrnehmung die Formalsachbearbeiter nicht betraut worden sind	54	2. Duties not entrusted to formalities officers	54	2. Tâches ne relevant pas de la compétence des agents des formalités	54
3. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen	55	3. Correction of errors in decisions	55	3. Rectification d'erreurs dans les décisions	55
J. Weitere Verfahrensfragen	56	J. Other procedural questions	56	J. Autres questions de procédure	56
1. Patentregister	56	1. Register of patents	56	1. Registre européen des brevets	56
1.1 Rechtsübergang	56	1.1 Transfer	56	1.1 Transfert	56
1.2 Aussetzung des Verfahrens	56	1.2 Suspension of proceedings	56	1.2 Suspension de la procédure	56
2. Zustellung	57	2. Notifications	57	2. Significations	57
VI. VERFAHREN VOR DEM EPA	58	VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO	58	VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB	58
A. Eingangs- und Formalprüfung	58	A. Preliminary and formalities examination	58	A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme	58
1. Einreichung von Prioritätsunterlagen	58	1. Filing of priority documents	58	1. Dépôt de documents de priorité	58
2. Einreichung von Teilanmeldungen	59	2. Filing of divisional applications	59	2. Dépôt de demandes divisionnaires	59
B. Prüfungsverfahren	59	B. Examination procedure	59	B. Procédure d'examen	59
1. Sachprüfung	59	1. Substantive examination of the application	59	1. Examen quant au fond de la demande	59
1.1 Aufforderungen nach Artikel 96 (2) EPÜ und Regel 51 (2) EPÜ	59	1.1 Communications pursuant to Article 96(2) EPC and Rule 51(2) EPC	59	1.1 Notifications suivant l'article 96(2) CBE et la règle 51(2) CBE	59
1.2 Erlaß eines weiteren Bescheids im Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ	61	1.2 Issuance of a further communication under Article 113(1) EPC	61	1.2 Nouvelle notification au titre de l'article 113(1) CBE	61
1.3 Nichtbeantwortung des Bescheids nach Artikel 96 (2) EPÜ (Artikel 96 (3) EPÜ)	61	1.3 Failure to reply to the communication pursuant to Article 96(2) EPC (Article 96(3) EPC)	61	1.3 Défaut de réponse à la notification établie selon l'article 96(2) CBE (article 96(3) CBE)	61
2. Innerhalb der Frist von Regel 51 (4) EPÜ eingereichte Änderungen	62	2. Amendments filed within the period under Rule 51(4) EPC	62	2. Modifications produites durant le délai imparti en vertu de la règle 51(4) CBE	62
3. Prüfungsverfahren nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ	63	3. Examination proceedings after the Rule 51(4) EPC communication	63	3. Procédure d'examen après la notification selon la règle 51(4) CBE	63
C. Einspruchsverfahren	63	C. Opposition procedure	63	C. Procédure d'opposition	63
1. Übertragung des Einspruchs	63	1. Transfer of opposition	63	1. Transfert de l'opposition	63
2. Zulässigkeit des Einspruchs	64	2. Admissibility of opposition	64	2. Recevabilité de l'opposition	64
2.1 Prüfung von Amts wegen durch das EPA	64	2.1 Examination by the EPO of its own motion	64	2.1 Examen d'office par l'OEB	64
2.2 Einspruchsberechtigung	64	2.2 Entitlement to file an opposition	64	2.2 Habilitation à former opposition	64
3. Änderungen im Einspruchsverfahren	66	3. Amendments in opposition proceedings	66	3. Modifications au cours de la procédure d'opposition	66
3.1 Spät eingereichte Änderungen	66	3.1 Late-filed amendments	66	3.1 Modifications produites tardivement	66
3.2 Prüfung von Änderungen	66	3.2 Examination of amendments	66	3.2 Examen des modifications	66
4. Faktischer Rahmen des Einspruchs	67	4. Factual framework of an opposition	67	4. Cadre de fait de l'opposition	67
5. Kostenverteilung	68	5. Apportionment of costs	68	5. Répartition des frais	68
D. Beschwerdeverfahren	69	D. Appeal procedure	69	D. Procédure de recours	69
1. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten	69	1. Procedural status of the parties	69	1. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours	69
1.1 Übertragung der Parteistellung	69	1.1 Transfer of party status	69	1.1 Transmission de la qualité de partie	69
2. Prüfungsumfang	69	2. Extent of scrutiny	69	2. Etendue de l'examen	69
2.1 Bindung an die Anträge – Verbot der "reformatio in peius"	69	2.1 Parties bound by their requests – no reformatio in peius	69	2.1 Effet obligatoire des requêtes – Pas de "reformatio in peius"	69
2.2 Einspruchsgründe	71	2.2 Grounds of opposition	71	2.2 Motifs d'opposition	71
2.3 Überprüfung erstinstanzlicher Ermessensentscheidungen	71	2.3 Review of first-instance discretionary decisions	71	2.3 Révision de décisions rendues par une instance du premier degré en vertu de son pouvoir d'appréciation	71
3. Einlegung der Beschwerde	72	3. Filing of the appeal	72	3. Formation du recours	72
3.1 Zahlung der Beschwerdegebühr	72	3.1 Payment of appeal fee	72	3.1 Payerment de la taxe de recours	72
4. Zulässigkeit der Beschwerde	73	4. Admissibility of the appeal	73	4. Recevabilité du recours	73
4.1 Materielle Beschwerdeberechtigung	73	4.1 Party adversely affected	73	4.1 Partie déboutée	73
4.2 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift	74	4.2 Form and content of appeal	74	4.2 Forme et contenu de l'acte de recours	74
4.3 Beschwerdebegründung	74	4.3 Statement of grounds	74	4.3 Mémoire exposant les motifs du recours	74
5. Verfahren nach Erlaß der Entscheidung	76	5. Proceedings after delivery of the decision	76	5. Procédure après le prononcé de la décision	76
6. Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung	76	6. Remittal for adaptation of the description	76	6. Renvoi pour adaptation de la description	76
7. Bindungswirkung	76	7. Binding effect	76	7. Autorité des décisions	76
8. Beendigung des Beschwerdeverfahrens	77	8. Termination of appeal proceedings	77	8. Clôture de la procédure de recours	77
8.1 Patent in allen Vertragsstaaten erloschen	77	8.1 Patent expired in all designated states	77	8.1 Brevet éteint dans tous les Etats désignés	77
9. Abhilfe	77	9. Interlocutory revision	77	9. Révision préjudicielle	77
10. Einreichen geänderter Ansprüche im Beschwerdeverfahren	78	10. Amended claims in appeal proceedings	78	10. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours	78
11. Rückzahlung der Beschwerdegebühr	80	11. Reimbursement of appeal fees	80	11. Remboursement de la taxe de recours	80

11.1 Stattgabe der Beschwerde	80	11.1 Allowability of the appeal	80	11.1 Faire droit au recours	80
11.2 Billigkeit	81	11.2 Equity	81	11.2 Équité	81
11.3 Wesentlicher Verfahrensmangel	82	11.3 Substantial procedural violation	82	11.3 Vice substantiel de procédure	82
11.3.1 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung	82	11.3.1 Inadequate reasons given in the decision at first instance	82	11.3.1 Motivation insuffisante d'une déci- sion rendue par la première instance	82
11.3.2 Weitere Einzelfälle	82	11.3.2 Other miscellaneous cases	82	11.3.2 Autres cas isolés	82
11.4 Abhilfe	84	11.4 Interlocutory revision	84	11.4 Révision préjudicielle	84
VII. VERFAHREN VOR DER DISZIPLINARKAMMER	85	VII. DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL	85	VII. PROCEDURES DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE	85
1. Europäische Eignungsprüfung	85	1. European qualifying examination (EQE)	85	1. Examen européen de qualification	85
1.1 Begründungspflicht von Prüfungsentscheidungen	85	1.1 Substantiation of EQE decisions	85	1.1 Obligation de motiver les décisions du jury d'examen	85
1.2 Prüfungsbedingungen	85	1.2 Examination conditions	85	1.2 Conditions de l'examen	85
2. Richtlinien für die Berufsausübung – Allgemeine Berufspflichten	87	2. Code of Professional Conduct – General professional obligations	87	2. Code de conduite professionnelle – obligations professionnelles générales	87
3. Beschwerdefähigkeit von Entscheidungen in Disziplinarangelegenheiten	88	3. Appealability of decisions in disciplinary matters	88	3. Possibilité de recours contre les décisions rendues en matière disciplinaire	88
VIII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE	88	VIII. THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY	88	VIII. L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION PCT	88
1. Das EPA als ISA – Überprüfung des Widerspruchs durch eine Kammer	88	1. The EPO acting as ISA – Review of protest by a board	88	1. L'OEB agissant en qualité d'ISA – Réexa- men d'une réserve par une chambre	88
2. Das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt	89	2. The EPO as designated or elected Office	89	2. L'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu	89
Anlage 1		Annex 1		Annexe 1	
Im Bericht über die Rechtsprechung von 1998 behandelte Entscheidungen aus dem Berichtsjahr	90	Decisions delivered in 1998 and discussed in the Case Law Report for 1998	90	Décisions rendues en 1998 et traitées dans le rapport de jurisprudence 1998	90
Anlage 2		Annex 2		Annexe 2	
Zitierte Entscheidungen	98	Cited decisions	98	Décisions citées	98
Anlage 3		Annex 3		Annexe 3	
Leitsätze der Entscheidungen des Jahres 1998, die im ABI. EPA veröffentlicht wurden oder zur Veröffentlichung vorgesehen sind	100	Headnotes to decisions delivered in 1998 which have already been published in OJ EPO, or are scheduled for publication	100	Sommaires des décisions rendues en 1998 qui ont déjà été publiées dans le JO OEB, ou dont la publication y est prévue	100
Anlage 4		Annex 4		Annexe 4	
Vorlagen an die Große Beschwerde- kammer	105	Referrals to the Enlarged Board of Appeal	105	Questions soumises à la Grande Chambre de recours	105

VORWORT des Vizepräsidenten

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

Die Beschwerdekammern haben im Jahr 1998 über 1 000 Verfahren abgeschlossen. Der vorliegende Rechtsprechungsbericht für das Jahr 1998 stellt in seinem ersten Teil die Tätigkeit der Beschwerdekammern unter Angabe statistischer Daten dar. Der zweite Teil enthält die Übersicht über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern im Jahr 1998. Die Leitsätze der zur Veröffentlichung im ABI. EPA bestimmten Entscheidungen sind dem Bericht als Anhang beigefügt.

Diese Publikation soll den Zugang zur Rechtsprechung der Beschwerdekammern erleichtern – zusammen mit den Berichten der Vorjahre und der dritten Auflage der Publikation "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", in der einige wichtige Entwicklungen des Jahres 1998 noch berücksichtigt werden konnten.

Peter Messerli
Vizepräsident GD 3
Vorsitzender der Großen
Beschwerdekammer

FOREWORD by the Vice-President

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

In 1998, the boards of appeal settled over 1 000 cases. Part I of the 1998 case law report gives a description, with statistical data, of the boards' activities. This is followed in Part II by a summary of last year's jurisprudence. The headnotes to decisions intended for publication in the OJ EPO are appended as annexes.

This publication – together with the reports for previous years, and the 3rd edition of the "Case Law" book (which includes several important 1998 cases) – will keep readers abreast of the latest developments in board of appeal case law.

Peter Messerli
Vice-President DG 3
Chairman of the Enlarged Board of
Appeal

AVANT-PROPOS du Vice-Président

La jurisprudence des chambres de recours joue un rôle important dans l'interprétation et l'évolution du droit européen des brevets.

En 1998, les chambres de recours ont réglé plus de 1000 affaires. La première partie de ce rapport sur la jurisprudence de l'année 1998 présente, statistiques à l'appui, les activités des chambres de recours. La deuxième partie comporte une vue d'ensemble de la jurisprudence des chambres de recours en 1998. Les sommaires des décisions destinées à la publication dans le JO OEB figurent en annexe.

Conjointement aux rapports des années précédentes et à la troisième édition de "La jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets", dans laquelle certaines évolutions importantes de l'année 1998 ont encore pu être prises en considération, la présente publication vise à faciliter l'accès à la jurisprudence des chambres de recours.

Peter Messerli
Vice-Président DG 3
Président de la Grande Chambre de
recours

TEIL I**TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHR 1998****1. Einleitung**

Die **Gesamtzahl** der neu eingeleiteten Verfahren betrug im Jahr 1998 1 211 (1997: 1 305).

Von 1978 bis zum 31. Dezember 1998 sind vor den Beschwerdekammern insgesamt 14 228 Verfahren (bis zum 31. Dezember 1997: 13 017 Verfahren) anhängig gemacht worden.

Der Geschäftsgang wird im einzelnen in Abschnitt 2 erläutert.

Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist jetzt auch über Internet zugänglich; zu den verschiedenen Informationsmitteln siehe die Hinweise in Abschnitt 6.

2. Geschäftslage**2.1 Eingegangene Beschwerden und sonstige Verfahren vor den Beschwerdekammern***2.1.1 Große Beschwerdekammer*

Im Berichtsjahr legte eine Technische Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer zwei Rechtsfragen vor:

- Die Frage der Patentierbarkeit von Pflanzen im Lichte des Artikels 53 b) EPÜ wurde mit der Entscheidung T 1054/96 (ABI. EPA 1998, 511 – "transgene Pflanze/NOVARTIS") vorgelegt und ist Gegenstand des Verfahrens G 1/98.
- Die Frage, ob die in Artikel 55 (1) EPÜ vorgesehene Neuheitsschonfrist, insbesondere bei mißbräuchlicher Veröffentlichung der Erfindung zum Nachteil des Anmelders, dem Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum vorgeschaltet ist, bildet den Gegenstand des Verfahrens G 3/98; sie wurde mit der Entscheidung T 377/95 (ABI. EPA 1999, 11 – "Herpes-simplex-Virus/UNIVERSITY PATENTS") vorgelegt.

Der Präsident des Europäischen Patentamts befaßte 1998 die Große Beschwerdekammer mit zwei Rechtsfragen:

- Das Verfahren G 2/98 betrifft den Maßstab, der bei der Prüfung anzuwenden ist, ob die ein Prioritätsrecht begründende und die nachfolgende europäische Patentanmeldung dieselbe Erfindung im Sinne des Artikels 87 (1) EPÜ betreffen (ABI. EPA 1998, 509).
- Im Verfahren G 4/98 geht es um die Frage, ob die Fiktion der Zurück-

PART I**BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 1998****1. Introduction**

In 1998, the **total number** of new proceedings was 1 211 (1997: 1 305).

Between 1978 and 31 December 1998, a total of 14 228 cases came before the boards (up to 31 December 1997: 13 017 cases).

Details are given under point 2 below.

Board of appeal case law is now also on the Internet; see Section 6 below for details of the various information options available.

2. Volume of work**2.1 Appeals filed and other proceedings before the boards***2.1.1 Enlarged Board of Appeal*

In the year under review, two points of law were referred to the Enlarged Board by a technical board of appeal:

- patentability of plants in the light of Article 53(b) EPC, referred in T 1054/96 (OJ EPO 1998, 511 – "Transgenic plant/NOVARTIS") and now pending as G 1/98;
- whether the period of grace under Article 55(1) EPC precedes the filing or priority date (especially in the case of publication constituting an abuse detrimental to the applicant), referred in T 377/95 (OJ EPO 1999, 11 – "Herpes simplex virus/UNIVERSITY PATENTS") and now pending as G 3/98.

The President of the EPO submitted the following two points of law to the Enlarged Board:

- G 2/98 concerns the yardstick to be applied for the purpose of assessing whether the priority document and the subsequent European application relate to the same invention within the meaning of Article 87(1) EPC (OJ EPO 1998, 509);
- G 4/98 concerns the question of whether deemed withdrawal of the designation of a contracting state following non-payment of the

PREMIERE PARTIE**ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 1998****1. Introduction**

Le **nombre total** des nouvelles procédures engagées s'est élevé à 1 211 en 1998 (1 305 en 1997).

Entre 1978 et le 31 décembre 1998, 14 228 procédures au total ont été engagées auprès des chambres de recours (13 017 procédures au 31 décembre 1997).

Le fonctionnement des chambres de recours est présenté en détail au point 2.

La jurisprudence des chambres de recours est désormais accessible sur l'internet. En ce qui concerne les divers moyens d'information, on se reportera au point 6.

2. Situation d'ensemble**2.1 Recours formés et autres procédures engagées devant les chambres de recours***2.1.1 Grande Chambre de recours*

Au cours de l'année sous revue, une chambre de recours technique a soumis à la Grande Chambre de recours deux questions de droit :

- la question de la brevetabilité des plantes eu égard à l'article 53 b) CBE a été soumise avec la décision T 1054/96 (JO OEB 1998, 511 – "plante transgénique/NOVARTIS"), et fait l'objet de l'affaire G 1/98 ;
- la question de savoir si le délai de grâce prévu à l'article 55(1) CBE, notamment en cas de publication abusive de l'invention aux dépens du déposant, doit être calculé à partir de la date de dépôt ou de la date de priorité, fait l'objet de l'affaire G 3/98 ; elle a été soumise avec la décision T 377/95 (JO OEB 1999, 11 – "Virus herpes simplex/UNIVERSITY PATENTS").

En 1998, le Président de l'Office européen des brevets a saisi la Grande Chambre de recours de deux questions :

- l'affaire G 2/98 porte sur le critère à appliquer pour déterminer si une demande de brevet européen donnant naissance à un droit de priorité et une demande de brevet européen ultérieure concernent la même invention au sens de l'article 87(1) CBE (JO OEB 1998, 509) ;
- dans l'affaire G 4/98, il s'agit de savoir si la fiction du retrait de la

<p>nahme einer Staatenbenennung, die bei Nichtzahlung der Benennungsgebühr eintritt, ex tunc oder ex nunc wirkt (ABI. EPA 1998, 567).</p>	<p>designation fee takes effect ex tunc or ex nunc (OJ EPO, 1998, 567).</p>	<p>désignation d'un Etat en cas de non-paiement de la taxe correspondante produit un effet rétroactif ou un effet pour l'avenir (JO OEB 1998, 567).</p>
<p><i>2.1.2 Juristische Beschwerdekammer</i></p>	<p><i>2.1.2 Legal Board of Appeal</i></p>	<p><i>2.1.2 Chambre de recours juridique</i></p>
<p>Die Zahl der Neueingänge bei der Juristischen Beschwerdekammer betrug im Berichtszeitraum 22 (1997: 38 Beschwerden).</p>	<p>The number of appeals filed with the Legal Board in 1998 was 22 (1997: 38).</p>	<p>Le nombre des nouvelles affaires dont la chambre de recours juridique a été saisie au cours de la période considérée s'est élevé à 22 (38 recours en 1997).</p>
<p><i>2.1.3 Technische Beschwerdekammern</i></p>	<p><i>2.1.3 Technical boards of appeal</i></p>	<p><i>2.1.3 Chambres de recours techniques</i></p>
<p>Die Gesamtzahl der vor Technischen Beschwerdekammern eingeleiteten Verfahren (Beschwerden und Widersprüche) betrug 1 173 (gegenüber 1997: 1 235).</p>	<p>The number of new proceedings (appeals and protests) before the technical boards totalled 1 173 (1997: 1 235).</p>	<p>Le nombre total des procédures (recours et réserves) dont les chambres de recours techniques ont eu à connaître s'est élevé à 1 173 (1 235 en 1997).</p>
<p>Die technischen Beschwerden (ohne Widersprüche) betrug 1 166 (gegenüber 1 226 im Jahr 1997). Die Zahl der zweiseitigen Verfahren (Einspruchsbeschwerden) beträgt 821 (70,6 %); sie ist damit deutlich höher als die der einseitigen Verfahren, die sich gegen Entscheidungen der Prüfungsabteilungen richten (345; 29,4 %). Der prozentuale Anteil der Einspruchsbeschwerdeverfahren ist im Berichtsjahr wiederum leicht gestiegen (1997: 70,4 %).</p>	<p>Altogether 1 166 technical appeals (excluding protests) were filed in 1998 (1997: 1 226). The number of inter partes proceedings (opposition appeals) reached 821 (70.6%), still much higher than for ex parte proceedings against examining division decisions (345; 29.4%), and again very slightly up on the 1997 percentage (70.4%).</p>	<p>Le nombre de recours techniques (réserves non comprises) a été de 1 166 (1 226 en 1997). Le nombre de procédures opposant deux parties (recours faisant suite à une opposition) a atteint 821 (70,6%), et dépasse donc nettement celui des procédures intéressant une seule partie et visant des décisions prises par les divisions d'examen (345, soit 29,4%). Le pourcentage des recours faisant suite à une opposition a une fois de plus augmenté pendant l'année considérée (70,4% en 1997).</p>
<p>Die im Jahr 1998 eingegangenen 1 166 technischen Beschwerden verteilen sich nach Sachgebieten wie folgt:</p>	<p>The 1 166 technical appeals received in 1998 were distributed among the boards as follows:</p>	<p>Les 1 166 recours formés en 1998 devant les chambres de recours techniques se répartissent comme suit :</p>
<p>Den stärksten Eingang an Beschwerden verzeichnete wiederum das Gebiet der Mechanik mit 434 (37,2 %) Beschwerden (1997: 436; 35,6 %), gefolgt von dem der Chemie mit 425 (36,5%) (1997: 418; 34,1 %). 177 (15,2 %) Beschwerden entfielen auf das Gebiet der Physik (1997: 222; 18,1 %) und 130 (11,1 %) auf das Gebiet der Elektrotechnik (1997: 150; 12,2 %).</p>	<p>The highest number was again in mechanics with 434 (37.2%) (1997: 436; 35.6%), followed by chemistry with 425 (36.5%) (1997: 418; 34.1%), physics with 177 (15.2%) (1997: 222; 18.1%), and electricity with 130 (11.1%) (1997: 150; 12.2%).</p>	<p>Le domaine de la mécanique arrive de nouveau en tête avec 434 recours, soit 37,2% (contre 436, c'est-à-dire 35,6% en 1997), suivi par la chimie avec 425 recours, soit 36,5% (contre 418, soit 34,1% en 1997). 177 recours, soit 15,2%, ont été formés dans le domaine de la physique (contre 222, soit 18,1% en 1997), ainsi que 130 recours, soit 11,1% dans le domaine de l'électricité (contre 150, c'est-à-dire 12,2% en 1997).</p>
<p>Im Jahr 1998 waren für die Gebiete der Mechanik und der Chemie je fünf Beschwerdekammern (3.2.1 bis 3.2.5 sowie 3.3.1 bis 3.3.5) eingerichtet. Für die Gebiete der Physik und der Elektrotechnik waren je zwei Beschwerdekammern (3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 und 3.5.2) zuständig.</p>	<p>In 1998, there were five boards each in mechanics and chemistry (3.2.1 to 3.2.5 and 3.3.1 to 3.3.5) and two each in physics and electricity (3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 and 3.5.2).</p>	<p>En 1998, l'on comptait respectivement cinq chambres de recours dans les domaines de la mécanique et de la chimie (3.2.1 à 3.2.5 et 3.3.1 à 3.3.5). Les domaines de la physique et de l'électricité avaient chacun deux chambres de recours (3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 et 3.5.2).</p>
<p><i>2.1.4 Widerspruchsverfahren</i></p>	<p><i>2.1.4 Protests</i></p>	<p><i>2.1.4 Procédures de réserve</i></p>
<p>Die Zahl der eingegangenen Widersprüche im Rahmen des PCT-Verfahrens (Artikel 154 (3), Artikel 155 (3) EPÜ) lag etwa auf dem Niveau des Vorjahres (1998: 7; 1997: 9).</p>	<p>Seven PCT protests (Articles 154(3) and 155(3) EPC) were filed in 1998 – approximately the same number as in 1997 (9).</p>	<p>Le nombre de réserves reçues dans le cadre de la procédure prévue par le PCT (article 154(3), article 155(3) CBE) est presque identique à celui de l'année précédente (7 en 1998, et 9 en 1997).</p>

2.1.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

Im Berichtszeitraum wurden der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten 12 (1997: 28) neue Beschwerden vorgelegt. 11 dieser Beschwerden richten sich gegen Entscheidungen der Prüfungskommission für die Europäische Eignungsprüfung, 1 Beschwerde betrifft eine Entscheidung des Disziplinarrats.

2.2 Erledigungen

Die Gesamtzahl der im Jahr 1998 abgeschlossenen Verfahren beträgt 1 025 und liegt damit über den Erledigungen des Vorjahres (1997: 964). Die Gesamtzahl der zum 31. Dezember 1998 abgeschlossenen Verfahren stieg auf 11 076 an.

2.2.1 Große Beschwerdekammer

Die Große Beschwerdekammer hat 1998 ein Verfahren abgeschlossen (G 2/97).

2.2.2 Juristische Beschwerdekammer

Die Juristische Beschwerdekammer hat 32 Verfahren (1997: 30) abgeschlossen. In 6 Fällen wurde der Beschwerde stattgegeben, 7 Beschwerden wurden zurückgewiesen, 19 Verfahren fanden eine anderweitige Erledigung.

2.2.3 Technische Beschwerdekammern

Die Erledigungen von Beschwerden durch die Technischen Beschwerdekammern sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen (1998: 954; 1997: 903).

Der Anteil der **zweiseitigen Verfahren** betrug dabei 70,6 % (Vorjahr: 66,7 %), der Anteil der **einseitigen Verfahren** 29,4 % (Vorjahr: 33,3 %).

Nach technischen Gebieten aufgeteilt ergibt sich folgendes Bild: **Mechanik** 373 Fälle (39,0 %), **Chemie** 329 Fälle (34,5 %), **Physik** 143 Fälle (15,0 %) und **Elektrotechnik** 109 Fälle (11,5 %).

Von den abgeschlossenen einseitigen Beschwerden, die nach materiellrechtlicher Prüfung entschieden wurden, sich also nicht auf andere Weise erledigten (wie Unzulässigkeit, Rücknahme usw.) hatten 73 % ganz oder teilweise Erfolg. In 27 % dieser

2.1.5 Disciplinary matters and European qualifying examination (EQE)

During the year under review, 12 new appeals went to the Disciplinary Board of Appeal (1997: 28). Of these, 11 were against decisions of the Examination Board for the EQE; the other concerned a decision of the Disciplinary Committee.

2.2 Appeals settled

In 1998, 1 025 cases were settled, an increase on the 1997 figure (964), bringing the sum total as at 31 December 1998 to 11 076.

2.2.1 Enlarged Board of Appeal

The Enlarged Board settled one case in 1998 (G 2/97).

2.2.2 Legal Board of Appeal

The Legal Board settled a total of 32 cases (1997: 30). Six of the appeals were successful, seven were dismissed, and nineteen were settled in other ways.

2.2.3 Technical boards of appeal

The number of appeals settled increased from 903 in 1997 to 954 in 1998.

The proportions of **inter partes** and **ex parte** proceedings were 70.6% and 29.4% respectively (1997: 66.7% and 33.3%).

Of all the cases settled, **mechanics** accounted for 373 (39.0%), **chemistry** for 329 (34.5%), **physics** for 143 (15.0%) and **electricity** for 109 (11.5%).

Of the ex parte appeals settled after substantive examination, ie not concluded in some other way (inadmissible, withdrawn, etc.), 73% succeeded in whole or in part, and 27% were dismissed. In 57% of the successful cases it was ruled that a

2.1.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification

Au cours de la période sous revue, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a été saisie de 12 nouveaux recours (28 en 1997), dont 11 étaient dirigés contre des décisions du jury de l'examen européen de qualification et 1 contre une décision de la commission de discipline.

2.2 Affaires réglées

Le nombre total des procédures clôturées en 1998 s'élève à 1 025, chiffre supérieur à celui de l'année précédente (964 en 1997). Le total des procédures clôturées au 31 décembre 1998 a atteint 11 076.

2.2.1 Grande Chambre de recours

Au cours de l'année 1998, la Grande Chambre de recours a clôturé une procédure (G 2/97).

2.2.2 Chambre de recours juridique

La chambre de recours juridique a réglé 32 affaires (30 en 1997). Dans 6 cas, il a été fait droit au recours ; dans 7 cas, le recours a été rejeté, et 19 affaires ont été réglées d'une autre manière.

2.2.3 Chambres de recours techniques

Le nombre d'affaires réglées par les chambres de recours techniques a augmenté par rapport à l'année précédente (954 en 1998 et 903 en 1997).

Le pourcentage des **recours opposant deux parties** a été de 70,6% (contre 66,7% l'année précédente), et celui des **procédures intéressant une seule partie** a été de 29,4% (33,3% l'année précédente).

La répartition des affaires selon les domaines de la technique est la suivante : **mécanique**, 373 (39%) ; **chimie**, 329 (34,5%) ; **physique**, 143 (15%) et **électricité**, 109 (11,5%).

En ce qui concerne les procédures de recours clôturées intéressant une seule partie, qui ont été tranchées à l'issue d'un examen au fond, et n'ont donc pas été réglées d'une autre manière (irrecevabilité, retrait du recours, etc.), 73% ont abouti en tout

Fälle wurde dagegen die Beschwerde zurückgewiesen. Bei den erfolgreichen Beschwerden wurde in 57 % der Fälle die Erteilung des Patents verfügt und in 43 % die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens angeordnet.

Von den abgeschlossenen zweiseitigen Verfahren, die nach materiell-rechtlicher Prüfung entschieden wurden, wurde in 45 % der Fälle die Beschwerde zurückgewiesen. 55 % der Beschwerden hatten dagegen ganz oder teilweise Erfolg: Bei den erfolgreichen Beschwerden wurde in 9 % der Fälle das Patent unverändert, in 56 % der Fälle in geändertem Umfang aufrechterhalten; widerrufen wurde das Patent in 19 % der Fälle; die Fortsetzung des Verfahrens wurde in 16 % der Fälle angeordnet.

2.2.4 Widerspruchsverfahren

Von den Widerspruchsverfahren (Artikel 154 (3), Artikel 155 (3) EPÜ) sind im Berichtszeitraum 8 Verfahren abgeschlossen worden (1997: 9). In 6 Fällen wurde die teilweise oder vollständige Rückerstattung von Gebühren verfügt, in 2 Fällen wurde eine Rückzahlung abgelehnt.

2.2.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

Die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten konnte im Jahr 1998 30 Verfahren abschließen. 27 dieser Verfahren betrafen die europäische Eignungsprüfung, 3 das Standesrecht der zugelassenen Vertreter.

2.3 Anhängige Verfahren

2.3.1 Große Beschwerdekammer

Vor der Großen Beschwerdekammer waren am 31.12.1998 sieben Verfahren anhängig: Die 1998 eingeleiteten Verfahren sowie das Verfahren G 1/97 (welche gerichtliche oder verwaltungsmäßige Behandlung soll ein Antrag erfahren, der auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielt) und das Verfahren G 3/97, G 4/97 (Zulässigkeit eines Einspruchs durch einen Strohmann). Die beiden zuletzt genannten Verfahren wurden im Januar 1999 abgeschlossen.

2.3.2 Juristische und Technische Beschwerdekammern

Am 31. Dezember 1998 erreichte der Gesamtbestand der vor diesen Kammern anhängigen Verfahren die Zahl von 3 115, davon 3 062 Verfahren vor

patent was to be granted, in 43% that examination should be resumed.

Of the inter partes appeals settled after substantive examination, 55% succeeded in whole or in part, and 45% were dismissed. The patent was maintained unamended in 9% of successful cases, maintained in amended form in 56%, and revoked in 19%; in the remaining 16%, it was ruled that the proceedings should be resumed.

2.2.4 Protests

Eight protests under Article 154(3) EPC and Article 155(3) EPC were settled in 1998 (1997: 9). Fees were refunded fully or in part in six cases; two refund requests were refused.

2.2.5 Disciplinary matters and the EQE

In 1998, the Disciplinary Board settled 30 cases, 27 of which related to the EQE, the other three to the rules and regulations governing the patent profession.

2.3 Appeals pending

2.3.1 Enlarged Board of Appeal

As at 31 December 1998, seven cases were pending before the Enlarged Board: the 1998 referrals plus G 1/97 (judicial or administrative treatment of a request for review of a final decision of a board), G 3/97 and G 4/97 (admissibility of opposition by a straw man). The latter two cases were concluded in January 1999.

2.3.2 Legal and technical boards of appeal

As at 31 December 1998, the total number of appeals pending before these boards was 3 115, comprising 3 062 technical cases (875 ex parte,

ou en partie. Par contre, dans 27% des cas, le recours a été rejeté. Les recours auxquels il a été fait droit ont abouti dans 57% des cas à la délivrance du brevet et entraîné dans 43% des cas la poursuite de la procédure.

Dans 45% des **procédures opposant deux parties, qui ont été clôturées après un examen quant au fond**, le recours a été rejeté. En revanche, il a été fait droit au recours en tout ou en partie dans 55% des cas. Dans 9% des cas où il a été fait droit au recours, le brevet a été maintenu tel quel, et dans 56% des cas il l'a été sous une forme modifiée. Les révo-cations ont représenté 19% des cas, et la poursuite de la procédure a été ordonnée dans 16% des cas.

2.2.4 Procédures de réserve

Pendant la période sous revue, 8 procédures de réserve (articles 154(3) et 155(3) CBE) ont été clôturées (9 en 1997). Dans 6 cas, ces procédures ont abouti à une décision ordonnant le remboursement partiel ou total des taxes ; dans 2 cas, le remboursement a été refusé.

2.2.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification

En 1998, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a clos 30 procédures, dont 27 ayant trait à des recours concernant l'examen européen de qualification, et 3 concernant le droit professionnel des mandataires agréés.

2.3 Procédures en instance

2.3.1 Grande Chambre de recours

Au 31.12.1998, sept procédures étaient en instance devant la Grande Chambre de recours : les procédures engagées en 1998 ainsi que l'affaire G 1/97 (quelles suites administratives ou juridictionnelles convient-il de réserver à une requête tendant à la révision d'une décision passée en force de chose jugée, prise par une chambre de recours ?) et les affaires G 3/97 et G 4/97 (recevabilité d'une opposition formée par un homme de paille). Ces deux dernières procédures ont été clôturées en janvier 1999.

2.3.2 Chambres de recours juridique et techniques

Au total, 3 115 procédures étaient en instance devant ces chambres au 31 décembre 1998, dont 3 062 devant les chambres de recours techniques

den Technischen Beschwerdekammern (Ex-parte-Verfahren: 875; Inter-partes-Verfahren: 2 183; Widersprüche: 4), 53 vor der Juristischen Beschwerdekammer.

2.3.3 Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten

Am 31. Dezember 1998 waren noch 24 Verfahren bei der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten anhängig.

2.4 Verfahrensdauer

Die durchschnittliche Verfahrensdauer bei den technischen Beschwerden betrug 28 Monaten (Ex-parte-Verfahren: 27 Monate; Inter-partes-Verfahren: 28 Monate). Die Vergleichszahlen des Vorjahres lauten: gesamt 28 Monate, Ex-parte-Verfahren 26 Monate, Inter-Partes-Verfahren 29 Monate.

Eine Übersicht über die Verfahren, die am Ende des Berichtszeitraums seit mehr als 2 Jahren anhängig waren, also 1996 oder früher eingereicht worden sind, zeigt folgendes Bild: 1991: 1; 1992: 3; 1993: 18; 1994: 112; 1995: 290 und 1996: 540.

2.5 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache der 1998 eingegangenen Beschwerden und Widersprüche war zu 67 % Englisch, zu 26 % Deutsch und zu 7 % Französisch.

Die Gesamtzahl der im Jahre 1998 durchgeführten mündlichen Verhandlungen betrug 577. Dabei verteilten sich die Sprachen wie folgt: Englisch 65 %, Deutsch 28 % und Französisch 7 %.

2.6 Beteiligung des Präsidenten des EPA im Beschwerdeverfahren

Der Präsident des EPA hat in den 1998 anhängig gewordenen Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer während des Berichtsjahrs von seinem Äußerungsrecht nach Artikel 11a der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer in einem Fall (G 1/97) Gebrauch gemacht. Zu Verfahren vor den Beschwerdekammern hat er sich nicht geäußert.

2 183 inter partes, 4 protests) and 53 legal ones.

2.3.3 Disciplinary Board of Appeal

As at 31 December 1998, 24 disciplinary cases were still pending.

2.4 Length of proceedings

The average length of technical proceedings was 28 months (ex parte: 27 months; inter partes: 28 months), the same as in 1997 (ex parte: 26 months; inter partes: 29 months).

Cases pending for more than two years at the end of the year under review (ie filed in 1996 or earlier) break down as follows: 1991: 1; 1992: 3; 1993: 18; 1994: 112; 1995: 290 and 1996: 540.

2.5 Breakdown of appeals and oral proceedings by language

The language used in new appeal proceedings and protests was as follows: English 67%, German 26% and French 7%.

A total of 577 oral proceedings took place in 1998, with the following language breakdown: English 65%, German 28% and French 7%.

2.6 Involvement of the President of the EPO in appeal proceedings

In cases referred to the Enlarged Board in 1998, during the period under review the President availed himself in one case (G 1/97) of his right to comment under Article 11a of the Board's rules of procedure. He did not comment on proceedings before the boards of appeal.

(875 procédures ex parte ; 2 183 procédures inter partes ; 4 réserves) et 53 devant la chambre de recours juridique.

2.3.3 Chambre de recours statuant en matière disciplinaire

Au 31 décembre 1998, 24 procédures restaient en instance devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire.

2.4 Durée des procédures

La durée moyenne des procédures pour les recours techniques a été de 28 mois (27 mois pour les procédures ex parte, et 28 mois pour les procédures inter partes). En comparaison, on enregistrait l'année précédente les chiffres suivants : 28 mois pour l'ensemble des procédures, 26 pour les procédures ex parte et 29 mois pour les procédures inter partes.

Le récapitulatif suivant concerne le nombre de procédures en instance depuis plus de 2 ans à la fin de la période sous revue (engagées en 1996 ou avant) : 1 en 1991, 3 en 1992, 18 en 1993, 112 en 1994, 290 en 1995 et 540 en 1996.

2.5 Répartition des recours et des procédures orales selon la langue de la procédure

Dans 67% des recours formés et des réserves reçues en 1998, la langue de la procédure était l'anglais, dans 26% l'allemand et dans 7% le français.

En 1998, il y a eu au total 577 procédures orales. Les langues utilisées lors de ces procédures orales se répartissaient comme suit : anglais 65%, allemand 28% et français 7%.

2.6 Observations présentées par le Président de l'OEB lors de procédures de recours

Dans les procédures engagées en 1998 devant la Grande Chambre de recours, le Président de l'OEB a fait usage une fois (G 1/97), au cours de l'année sous revue, du droit de présenter des observations que lui confère l'article 11bis du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours. Il n'a pas fait usage de ce droit eu égard aux procédures devant les chambres de recours.

2.7 Stellungnahmen Dritter in Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer

Gemäß Artikel 11b der Verfahrensordnung haben Dritte die Möglichkeit, in Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer schriftlich Stellung zu nehmen (ABI. EPA 1994, 443). Im Verfahren G 1/98 (Patentierbarkeit von Pflanzen) hatte die Große Beschwerdekammer in einer Mitteilung (ABI. EPA 1998, 509) nochmals ausdrücklich auf diese Möglichkeit hingewiesen. Bis Ende 1998 wurden schon 173 solcher Eingaben eingereicht. In den Verfahren G 1/97 und G 3/97 wurde 1998 je eine Stellungnahme Dritter eingereicht.

3. Allgemeine Entwicklungen in der Generaldirektion 3

Eine vom Präsidenten des EPA eingesetzte Arbeitsgruppe, die Experten aus den Vertragsstaaten mitumfaßte, hatte 1996 und 1997 untersucht, ob die Unabhängigkeit der Mitglieder der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern des EPA institutionell stärker abgesichert und auch deutlicher nach außen hervorgehoben werden sollte. Nun hat sich eine EPA-interne Arbeitsgruppe konstituiert, welche konkrete Vorschläge für die Umsetzung der Empfehlungen dieser Experten ausarbeitet.

4. Personalstand und Geschäftsverteilung

Der Personalstand an Vorsitzenden und Mitgliedern der Beschwerdekammern erreichte am 31.12.1998 die Zahl von 83 (1997: 80). 54 technische und 14 juristische Mitglieder verteilten sich auf 14 Technische und 1 Juristische Beschwerdekammer.

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

Am 31. Dezember 1998 betrug der Gesamtpersonalstand (ohne Vizepräsident und Sekretariat) 123 (31. Dezember 1997: 118).

5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmeldern und zugelassenen Vertretern

Eine aktive Rolle spielten Mitglieder der Beschwerdekammern auf dem 9. Symposium europäischer Patentrichter im Oktober 1998. Zu diesem Ereignis, das alle zwei Jahre stattfindet, hatte dieses Mal die spanische Regierung nach Madrid eingeladen.

2.7 Statements by third parties in proceedings before the Enlarged Board

Under Article 11b of the said rules of procedure, third parties may submit written statements (OJ EPO 1994, 443). In G 1/98 (patentability of plants), the Enlarged Board published a communication pointing this out (OJ EPO 1998, 509). By the end of 1998, 173 such submissions were received. One amicus curiae brief was filed in G 1/97 and G 3/97 respectively.

3. Developments in Directorate-General 3

During 1996 and 1997, a working party set up by the President (and including experts from the contracting states) examined whether the independence of members of the Enlarged Board and boards of appeal should be reinforced by legal measures and made more apparent to the outside world. An internal EPO working group is now devising proposals to implement these experts' recommendations.

4. Number of staff and distribution of responsibilities

On 31 December 1998, there were 83 board of appeal chairmen and members (1997: 80). The 54 technically qualified and 14 legally qualified members were divided amongst 14 technical and one legal board.

The composition of each board is published in the EPO Official Journal (OJ EPO 1-2; Rule 10(1) EPC).

The total number of DG 3 staff (excluding the Vice-President and secretariat) was 123 on 31 December 1998 (compared with 118 on 31 December 1997).

5. Contacts with national courts, applicants and professional representatives

Board members played an active part in the 9th biennial symposium of European patent judges, hosted in Madrid in October 1998 by the Spanish government. Some 80 patent judges from every EPC contracting state plus Norway, Hungary, the Czech

2.7 Observations présentées par des tiers dans le cadre de procédures devant la Grande Chambre de recours

Conformément à l'article 11ter du règlement de procédure, les tiers sont autorisés à présenter leurs observations par écrit dans les procédures devant la Grande Chambre de recours (JO OEB 1994, 443). Dans l'affaire G 1/98 (brevetabilité de plantes), la Grande Chambre de recours avait, dans une communication (JO OEB 1998, 509), souligné une fois de plus l'existence de cette possibilité. A la fin de l'année 1998, on dénombreait 173 cas de contributions de tiers. Une observation a été présentée par des tiers dans chacune des affaires G 1/97 et G 3/97.

3. Evolution générale au sein de la Direction générale 3

Un groupe de travail institué par le Président et comprenant des experts en provenance des Etats contractants avait examiné en 1996 et 1997 la question de savoir s'il conviendrait de renforcer, au plan institutionnel, l'indépendance des membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours de l'OEB, et de rendre cette indépendance plus évidente aux yeux du public. Un groupe de travail interne de l'OEB a été créé pour élaborer des propositions concrètes en vue de la mise en oeuvre des recommandations des experts.

4. Effectifs et répartition des affaires

Au 31 décembre 1998, les effectifs des chambres de recours (présidents et membres) ont atteint le nombre de 83 (80 en 1997). L'on dénombre 54 membres techniciens et 14 membres juristes, répartis entre 14 chambres techniques et 1 chambre juridique.

La composition des chambres de recours est publiée au JO OEB 1-2 (règle 10(1) CBE).

Au 31 décembre 1998, les effectifs totaux (Vice-Président et secrétariat non compris) s'élevaient à 123 personnes (118 au 31 décembre 1997).

5. Contacts avec les juridictions nationales, les demandeurs et les mandataires agréés

Les membres des chambres de recours ont joué un rôle actif au 9^e colloque des juges européens de brevets qui s'est tenu en octobre 1998. Ce colloque biennal avait cette fois lieu à Madrid, sur invitation du gouvernement espagnol. Quelque

Circa 80 Patentrichter aus allen Vertragsstaaten des EPÜ, aus Norwegen, Ungarn, der Tschechischen Republik, Slowenien, Litauen, Lettland, Estland, Albanien und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, aus Japan und den USA sowie ein Vertreter des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften erörterten

- die zukünftige Gestalt des europäischen Patentgerichtssystems,
- die Behandlung von Beweismitteln, die erst in einem späten Verfahrensstadium eingereicht werden,
- die Bedeutung der Rechtsprechung nationaler Gerichte und der Beschwerdekammern des EPA für die Auslegung des harmonisierten europäischen Patentrechts durch nationale und europäische Instanzen,
- die Anwendung des Brüsseler und Luganer Vollstreckungsabkommens bei Streitigkeiten auf dem Gebiet des geistigen Eigentums
- und die Anforderungen, welche die Industrie an ein Patentgerichtssystem stellt.

Die Referate und ein ausführlicher Tagungsbericht werden in einer Sonderausgabe des Amtsblatts des EPA veröffentlicht.

Die Generaldirektion 3 pflegte auch sonst ihre Kontakte zu nationalen Gerichten. Im Sommer statteten französische und italienische Richter den Beschwerdekammern einen Besuch ab. Außerdem kamen ein Richter des High Court in Tokyo und ein Patentrichter aus Südkorea nach München, um sich über die Tätigkeit der Beschwerdekammern zu informieren.

Im November trafen sich Vorsitzende und Mitglieder der Beschwerdekammern mit Vertretern des *epi* und der UNICE zum 7. MSBA-Meeting (Meeting of **M**embers of **S**ACEPO and the **B**oards of **A**ppeal). Gegenstand der Diskussion waren praktische Verfahrensfragen wie die Zurückverweisung einer Sache an die erste Instanz durch die Beschwerdekammern und ob die Beschwerdekammer zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung eine Mitteilung erlassen soll, in der auf die strittigen Punkte hingewiesen wird. Außerdem wurden Vorschläge für eine einheitliche formale Ausgestaltung von Schriftsätzen im Beschwerdeverfahren unterbreitet.

6. Information über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern

6.1 Veröffentlichung von Entscheidungen im Internet

Die Entscheidungen der Beschwerdekammern mit T-Aktenzeichen, die nach dem 1. Januar 1997 an die Ver-

Republic, Slovenia, Lithuania, Latvia, Estonia, Albania, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Japan and the USA, together with a representative of the Court of Justice of the European Communities, discussed the following topics:

- future structure of the European patent judicial system
- treatment of evidence filed at a late stage in proceedings
- significance of national court and EPO board of appeal case law for the interpretation of harmonised European patent law at national and European level
- applying the Brussels and Lugano conventions to intellectual property litigation
- what industry wants from a patent judicial system.

The papers and a full report on the symposium will be published in a separate supplement to the EPO Official Journal.

Directorate-General 3 also maintained other contacts with national courts. In the summer, French and Italian judges paid the boards a visit. A Tokyo high court judge and a South Korean patent judge also came to Munich to learn about the boards' work.

November 1998 saw the 7th MSBA meeting (**M**embers of **S**ACEPO and the **B**oards of **A**ppeal), bringing DG 3 chairmen and board members together with *epi* and UNICE representatives. Topics included practical issues such as remittal to the department of first instance and whether, prior to oral proceedings, boards should issue a communication setting out the contentious points. Also discussed were proposals for unitary formal design of documents in appeal proceedings.

6. Information on board of appeal case law

6.1 Publication of decisions in the Internet

Since the end of 1998, 'T' decisions issued to the parties after 1 January 1997 have been available on the EPO

80 juges de brevets de tous les Etats parties à la CBE, de Norvège, de Hongrie, de la République tchèque, de Slovénie, de Lituanie, de Lettonie, d'Estonie, d'Albanie et de l'ex-République yougoslave de Macédoine, du Japon et des Etats-Unis, ainsi qu'un représentant de la Cour de justice des communautés européennes, ont examiné :

- l'organisation future du système judiciaire européen en matière de brevets,
- la suite à donner aux moyens de preuve produits à un stade tardif d'une procédure,
- l'importance de la jurisprudence des tribunaux nationaux et des chambres de recours de l'OEB pour l'interprétation, par les instances nationales et européennes, du droit européen des brevets harmonisé,
- l'application de la convention de Bruxelles et de Lugano en cas de litiges dans le domaine de la propriété intellectuelle,
- ce que l'industrie attend d'un système judiciaire en matière de brevets.

Les comptes rendus ainsi que les actes détaillés du colloque seront publiés dans une édition spéciale du Journal officiel de l'OEB.

La Direction générale 3 a par ailleurs entretenu ses contacts avec les tribunaux nationaux. En été, des juges français et italiens ont rendu visite aux chambres de recours. En outre, un juge de la High Court de Tokyo et un juge de brevets de la Corée du Sud sont venus à Munich pour s'informer des activités des chambres de recours.

En novembre, les présidents et membres des chambres de recours ont rencontré des représentants de l'*epi* et de l'UNICE pour la 7^e réunion MSBA (Meeting of **M**embers of **S**ACEPO and the **B**oards of **A**ppeal). Au cours de cette réunion, des questions pratiques de procédure telles que le renvoi d'une affaire à la première instance par les chambres de recours et la question de savoir si une chambre de recours doit, en préparation à la procédure orale, envoyer une notification attirant l'attention sur les points litigieux. En outre, des propositions ont été faites concernant la présentation uniforme des lettres produites dans les procédures de recours.

6. Informations relatives à la jurisprudence des chambres de recours

6.1 Publication des décisions dans l'internet

Les décisions des chambres de recours qui portent la cote "T" et ont été envoyées aux parties à la procé-

fahrens beteiligten versandt wurden, stehen seit Ende 1998 auf der Website des EPA zur Verfügung. Der Zugriff auf die Entscheidungen erfolgt über das Aktenzeichen oder ein Volltext-Suchsystem. Es ist geplant, diese Datenbank schrittweise zu erweitern und auch die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer, der Juristischen Beschwerdekammer sowie die älteren Entscheidungen zu erfassen.

6.2 Veröffentlichung von Entscheidungen im Amtsblatt

Im Berichtsjahr wurden 25 Entscheidungen im ABI. EPA veröffentlicht (1997: 23).

Vierteljährlich wird ein Verzeichnis der bereits im ABI. EPA veröffentlichten Entscheidungen abgedruckt.

6.3 Rechtsprechungsdaten auf CD-ROM

Die CD-ROM ESPACE-Legal wird im Rahmen des ESPACE-Programms des EPA der Öffentlichkeit zum Kauf angeboten. Sie enthält die im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Entscheidungen und alle dort nicht veröffentlichten Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern sowie die Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten, ferner die Richtlinien für die Prüfung beim EPA, wichtige internationale Verträge und die dritte Auflage der Publikation "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA". Diese für die Volltextrecherche konzipierte CD-ROM wird in regelmäßigen Abständen (derzeit zweimal jährlich) durch eine neue Ausgabe auf dem aktuellen Stand gehalten.

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

6.4 Volltext-Datenbank PALDAS

Diese EPA-interne Datenbank enthält unter anderem die im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Entscheidungen der Beschwerdekammern in allen drei Amtssprachen und sämtliche nicht im Amtsblatt veröffentlichten Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern sowie die Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten in der Verfahrenssprache. Die Texte sind nach Artikeln und Regeln, Stichworten und im Volltext nach beliebigen Suchbegriffen recherchierbar. Die Datenbank wird von Angehörigen sämtlicher General-

website. Access is via the case number or full-text search. Phased expansion of this database is planned, to include Enlarged and Legal Board decisions as well as older technical ones.

6.2 Publication of decisions in the Official Journal

During the year under review, 25 decisions were published in the EPO Official Journal (compared with 23 in 1997).

A list of decisions already published in the EPO Official Journal appears quarterly.

6.3 Case law data on CD-ROM

As part of its ESPACE CD-ROM series, the EPO sells ESPACE-Legal containing the decisions published in its Official Journal and (in the language of proceedings) the unpublished decisions of the technical boards, together with the decisions of the Legal Board and Disciplinary Board, the Guidelines for Examination in the EPO, important international agreements, and the third edition of "Case Law of the Boards of Appeal of the EPO". This CD-ROM is designed for full-text searching and regular updates are issued (at present twice yearly).

Further details are available from the EPO sub-office in Vienna.

6.4 PALDAS full-text database

This internal EPO database contains the texts (in all three official languages) of board of appeal decisions published in the EPO Official Journal, and (in the language of proceedings) of all unpublished decisions of the technical boards, together with the decisions of the Legal Board and Disciplinary Board. Decisions can be called up by keying in an article, rule or headword, and the full text searched for freely definable text strings. The database is widely used throughout the Office: by board members, staff in Directorate 3.0, examiners in DGs 1 and 2, Receiving Section staff, formalities officers, DG 5 lawyers,

dure après le 1^{er} janvier 1997, sont disponibles depuis la fin 1998 sur la page Web de l'OEB. L'accès aux décisions peut avoir lieu via le numéro de dossier ou par une recherche en texte intégral. Il est prévu d'élargir progressivement cette base de données et d'y inclure les décisions de la Grande Chambre de recours, de la chambre de recours juridique, ainsi que les décisions plus anciennes.

6.2 Publication des décisions au Journal officiel

Pendant l'année sous revue, 25 décisions ont été publiées au JO OEB (23 en 1997).

Une liste des décisions parues au JO OEB est publiée chaque trimestre.

6.3 Données sur CD-ROM relatives à la jurisprudence

La série de CD-ROM ESPACE LEGAL est mise en vente dans le cadre du programme ESPACE de l'OEB. Elle renferme les décisions publiées au Journal officiel de l'OEB, les décisions des chambres de recours techniques non publiées au Journal officiel, ainsi que les décisions de la chambre de recours juridique et de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire, sans oublier les directives relatives à l'examen pratique à l'OEB, le texte d'importants traités internationaux et la troisième édition de "La jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets". Ce CD-ROM conçu pour la recherche en texte intégral est mis à jour à intervalles réguliers (actuellement deux fois par an) par une nouvelle édition.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de l'agence de Vienne de l'OEB.

6.4 Banque de données en texte intégral PALDAS

Cette banque de données interne de l'OEB contient, dans les trois langues officielles, les décisions des chambres de recours publiées au Journal officiel de l'OEB ; on y trouve également, dans la langue de la procédure, toutes les décisions non publiées au Journal officiel, qui sont rendues par les chambres de recours techniques, les décisions de la chambre de recours juridique et les décisions de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire. Il est possible d'effectuer des recherches par articles et par règles ou d'après les références, ou de rechercher des termes quelconques dans le texte intégral.

direktionen genutzt. Auf sie greifen Mitglieder der Beschwerdekammern und die Mitarbeiter der Direktion 3.0, Bedienstete, die am erstinstanzlichen Verfahren beteiligt sind, nämlich die Sach- und Recherchenprüfer der Generaldirektionen 1 und 2, Angehörige der Eingangsstelle und Formal-sachbearbeiter, Juristen der Generaldirektion 5 sowie Mitarbeiter des Sprachendienstes zu. Im Berichtsjahr wurde die Datenbank ständig aktualisiert.

6.5 Ergänzende Publikationen der GD 3

Unter dem Titel **"Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts"** wurde Anfang 1999 eine die Jahre 1978–1997 umfassende Darstellung der Rechtsprechung der Beschwerdekammern veröffentlicht; einige wichtige Entwicklungen des Jahres 1998 konnten noch berücksichtigt werden. Diese Publikation ist über das EPA und den Buchhandel zu beziehen. Eine jährliche Aktualisierung erfährt dieser Bericht durch die **Sonderausgaben "Rechtsprechung" des Amtsblatts des EPA**: In der vorliegenden Ausgabe werden interessante Entscheidungen insbesondere des Jahres 1998 in einem systematisch gegliederten Bericht dargestellt.

Die jährlich neu aufgelegte Sammlung wichtiger **Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen** ist ebenfalls über das EPA und den Buchhandel zu beziehen. Geordnet nach Artikeln und Regeln des EPÜ sind wichtige Beschlüsse des Verwaltungsrats und des Präsidenten des EPA, sowie Mitteilungen und Rechtsauskünfte des EPA, die in bisher 21 Jahrgängen des Amtsblatts EPA veröffentlicht wurden, auf circa 750 Seiten pro Amtssprache zusammengestellt. Die Ausgabe 1999 ist im Juli 1999 erschienen.

and members of the Language Service. It was constantly updated during the year under review.

6.5 Further publications by DG 3

In early 1999, the EPO published a comprehensive overview of decisions taken by the boards during the period 1978–1997 (plus a number of important 1998 cases). Entitled **"Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office"**, it is available either from bookshops or direct from the EPO. It is updated each year in a **special edition of the Official Journal**: this year's report systematically summarises the major DG 3 decisions of 1998.

Likewise available from bookshops or the EPO is an annual collection of **"Ancillary Regulations to the European Patent Convention"**. This is a 750-page volume in each official language encompassing important decisions of the Administrative Council and the President of the EPO – arranged by EPC article and rule – published in the Official Journal over the last 21 years. The 1999 edition came out in July 1999.

La banque de données est utilisée par des agents de toutes les directions générales, par exemple les membres des chambres de recours et les agents de la direction 3.0, les agents participant à la procédure en première instance, c'est-à-dire les examinateurs chargés de la recherche ou de l'examen quant au fond dans les directions générales 1 et 2, le personnel de la section de dépôt et les agents des formalités, les juristes de la direction générale 5 ainsi que les agents du service linguistique. Au cours de l'année sous revue, la banque de données a été mise à jour en permanence.

6.5 Publications complémentaires de la DG 3

Au début de 1999, un recueil de la jurisprudence des chambres de recours couvrant les années 1978 à 1997 a été publié sous le titre **"La jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets"**; certaines évolutions importantes de l'année 1998 ont pu y être intégrées. Ce recueil est disponible en librairie et auprès de l'OEB. Chaque année, il est actualisé dans les **éditions spéciales du Journal officiel de l'OEB**. La présente édition expose, selon un classement thématique, les décisions intéressantes, notamment celles qui ont été rendues en 1998.

Le recueil annuel des principales **règles d'application de la Convention sur le brevet européen** peut également être obtenu auprès de l'OEB et en librairie. Cette publication d'environ 750 pages par langue officielle contient, classés selon les articles et règles de la CBE, les décisions importantes du Conseil d'administration et du Président de l'OEB, ainsi que les communications et renseignements juridiques de l'OEB publiés jusqu'ici dans 21 éditions annuelles du Journal officiel de l'OEB. L'édition 1999 paraît en juillet 1999.

TEIL II**DIE RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER DES EPA IM JAHR 1998****I. PATENTIERBARKEIT****A. Patentfähige Erfindungen****1. Technischer Charakter der Erfindung****1.1 Programmprodukte für Datenverarbeitungsanlagen**

In **T 1173/97** (ABI. EPA 1999, ***) und **T 935/97** prüfte die Beschwerdekammer die Patentfähigkeit von Programmprodukten für Datenverarbeitungsanlagen. Die von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Ansprüche waren u. a. auf Programmprodukte, die direkt in den internen Speicher eines digitalen Computers geladen werden können oder auf einem computergeeigneten Medium gespeichert sind, oder auf einen maschinenlesbaren Träger gerichtet, auf dem ein Programm aufgezeichnet ist. Die Kammer wies darauf hin, daß das EPÜ die allein maßgebende Quelle für das materielle Patentrecht sei. Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet des Patentschutzes für Computerprogrammprodukte in den USA und in Japan (obwohl dort die Rechtslage starke Abweichungen gegenüber dem EPÜ aufweise) und das TRIPS-Übereinkommen (auch wenn dieses nicht direkt auf das EPÜ anwendbar sei) böten jedoch hilfreiche Anhaltspunkte für eine Deutung der zeitgemäßen Trends und könnten zu einer weltweiten Harmonisierung des Patentrechts beitragen.

Die Kammer ging davon aus, daß eine Erfindung technischen Charakter besitzen müsse, um nach dem EPÜ patentfähig zu sein. Programme für Datenverarbeitungsanlagen könnten als patentfähige Erfindungen gelten, wenn sie einen technischen Charakter hätten. Dieser könne ihnen aber nicht allein deshalb zuerkannt werden, weil sie physikalische Änderungen bei der Datenverarbeitungsanlage (z. B. elektrische Ströme) hervorriefen, die bei Ausführung der Programmbefehle aufträten. Ein technischer Charakter könnte sich jedoch durch weitere Effekte ergeben, die aufträten, wenn die Anlage die Programmbefehle ausführe: Seien diese weiteren Effekte technischer Art oder bewirkten sie, daß mit der Software eine technische Aufgabe gelöst werde, so könne eine

PART II**BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 1998****I. PATENTABILITY****A. Patentable inventions****1. Technical nature of invention****1.1 Computer program products**

In **T 1173/97** (OJ EPO 1999, ***) and **T 935/97** the board of appeal examined the patentability of computer program products. The claims rejected by the examining division were directed, inter alia, to computer program products directly loadable into the internal memory of a digital computer or stored on a computer-usable medium or to a computer-readable medium, having a program recorded thereon. The board pointed out that the only relevant source of substantive patent law was the EPC. However, the recent developments in the US and Japan relating to patent protection for computer program products (although the legal situation in these countries differed greatly from that under the EPC) and the TRIPS agreement (even though this treaty was not directly applicable to the EPC) represented a useful interpretation of modern trends and might contribute to a world-wide harmonisation of patent law.

The board started from the assumption that for an invention to be patentable under the EPC it must have a technical character. Programs for computers could be considered as patentable inventions if they have a technical character. Their technical character could not however be acknowledged for the sole reason that programs cause physical modifications of the hardware (eg electrical currents) deriving from the execution of the program instructions. A technical character might however be found in further effects deriving from the execution by the hardware of the instructions given by the computer program: where these further effects had a technical character or where they cause the software to solve a technical problem, an invention which brought about such an effect

DEUXIEME PARTIE**JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 1998****I. BREVETABILITE****A. Invention brevetables****1. Nature technique de l'invention****1.1 Produits logiciels**

Dans les affaires **T 1173/97** (JO OEB 1999, ***) et **T 935/97**, la chambre de recours s'est penchée sur la brevetabilité de produits logiciels. Les revendications rejetées par la division d'examen portaient, entre autres, sur des produits logiciels pouvant être directement chargés dans la mémoire interne d'un ordinateur numérique ou stockés sur un support lisible ou utilisable par ordinateur, sur lesquels est enregistré un programme. La chambre a fait observer que la CBE était la seule source de droit des brevets pertinente. Toutefois, les développements intervenus ces derniers temps aux Etats-Unis et au Japon en ce qui concerne la protection par brevet de produits logiciels (bien que la situation dans ces pays soit très différente de celle qui prévaut en Europe avec la CBE) et l'accord sur les ADPIC (bien que celui-ci ne soit pas directement applicable à la CBE) constituent une indication utile des tendances les plus récentes, susceptibles de contribuer à une harmonisation du droit des brevets à l'échelle mondiale.

La chambre est partie de l'hypothèse selon laquelle une invention doit revêtir un caractère technique pour être brevetable au titre de la CBE. Les programmes d'ordinateur peuvent être considérés comme des inventions brevetables s'ils présentent un caractère technique. Ce caractère technique ne peut cependant être reconnu au seul motif que les programmes entraînent des modifications physiques au niveau du matériel (courants électriques par exemple) découlant de l'exécution des instructions qu'ils contiennent. Un caractère technique peut néanmoins résulter d'autres effets issus de l'exécution par le matériel des instructions données par le programme d'ordinateur : lorsque ces autres effets revêtent un caractère technique ou permettent au logiciel

Erfindung, die diesen Effekt bewirke, grundsätzlich Gegenstand eines Patents sein.

Jedes Programmprodukt für eine Datenverarbeitungsanlage würde jedoch in der physischen Realität nur dann einen Effekt hervorrufen und zeigen, wenn das betreffende Programm auf einer Datenverarbeitungsanlage laufe. Das Programmprodukt selbst besitze nur das "Potential" zur Erzeugung eines "weiteren" technischen Effekts. Da die Kammer keinen triftigen Grund sah, weshalb zwischen einem direkten technischen Effekt und dem Potential zur Erzeugung eines technischen Effekts unterschieden werden sollte, vertrat sie die Auffassung, daß ein Programmprodukt, das potentiell einen vorgegebenen weiteren technischen Effekt bewirken könne, grundsätzlich nicht nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sei. Somit ist ein Programm für eine Datenverarbeitungsanlage, das als solches beansprucht wird, nicht von der Patentierbarkeit ausgenommen, wenn es auf einer Datenverarbeitungsanlage läuft oder in eine solche geladen wird und dann einen technischen Effekt bewirkt oder bewirken kann, der über die "normale" physikalische Wechselwirkung zwischen dem Programm (Software) und der Datenverarbeitungsanlage (Hardware) hinausgeht, auf der es läuft. Die Kammer hat noch nicht entschieden, wie ein solcher Anspruch zu formulieren ist.

B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

1. Patentierbarkeit von Pflanzen und Pflanzensorten

In **T 1054/96** (ABI. EPA 1998, 511) wurden der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:

1. Inwieweit sollten die Instanzen des EPA eine Anmeldung dahingehend prüfen, ob die Ansprüche im Hinblick auf die Vorschrift des Artikels 53 b) EPÜ gewährt sind, die besagt, daß Patente nicht erteilt werden für Pflanzensorten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, und die auf mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden ist, und wie sollte ein Anspruch zu diesem Zweck ausgelegt werden?

2. Wird mit einem Anspruch, der auf Pflanzen gerichtet ist, ohne daß dabei bestimmte Pflanzensorten in ihrer Individualität beansprucht werden,

might be considered an invention, which could, in principle, be the subject-matter of a patent.

However, every computer program product only produced and showed in physical reality an effect if the program concerned was made to run on a computer. The computer program product itself only possessed the "potential" to produce a "further" technical effect. As the board saw no good reason for distinguishing between a direct technical effect and the potential to produce a technical effect it held that a computer program product having this potential to cause a predetermined further technical effect was, in principle, not excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC. Thus, a computer program claimed by itself was not excluded from patentability if the program, when running on a computer or loaded into a computer, brought about, or was capable of bringing about, a technical effect which went beyond the "normal" physical interactions between the program (software) and the computer (hardware) on which it was run. The board has not yet decided on the appropriate wording of such a claim.

B. Exceptions to patentability

1. Patentability of plants and plant varieties

In **T 1054/96** (OJ EPO 1998, 511) the following questions were referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. To what extent should the instances of the EPO examine an application in respect of whether the claims are allowable in view of the provision of Article 53(b) EPC that patents shall not be granted in respect of plant varieties or essentially biological processes for the production of plants, which provision does not apply to microbiological processes or the products thereof, and how should a claim be interpreted for this purpose?

2. Does a claim which relates to plants but wherein specific plant varieties are not individually claimed ipso facto avoid the prohibition on

de résoudre un problème technique, l'invention génératrice d'un tel effet peut être considérée comme une invention susceptible, en principe, d'être brevetée.

Toutefois, un produit logiciel ne génère physiquement un effet que si le programme est exécuté sur un ordinateur. Le produit logiciel lui-même ne recèle que la "potentialité" d'entraîner également un "autre" effet technique. Considérant qu'il n'y a aucune raison valable de faire la distinction entre un effet technique direct et la potentialité d'engendrer un effet technique, la chambre a estimé qu'un produit logiciel ayant la potentialité de produire un autre effet technique prédéterminé n'était, en principe, nullement exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE. Ainsi, un programme d'ordinateur revendiqué en tant que tel n'est pas exclu de la brevetabilité si ce programme, lorsqu'il fonctionne sur un ordinateur ou est chargé sur un ordinateur, produit ou est en mesure de produire un effet technique allant au-delà des interactions physiques "normales" entre le programme (logiciel) et l'ordinateur (matériel) sur lequel il est exécuté. La chambre ne s'est pas prononcée sur la formulation qu'il convient de donner à une telle revendication.

B. Exceptions à la brevetabilité

1. Brevetabilité des plantes et des variétés végétales

Dans la décision **T 1054/96** (JO OEB 1998, 511), les questions suivantes ont été soumises à la Grande Chambre de recours pour décision :

1. Dans quelle mesure les instances de l'OEB doivent-elles examiner une demande pour déterminer si des revendications sont admissibles au regard de l'article 53b) CBE, en vertu duquel il n'est pas délivré de brevets pour les variétés végétales ou les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés, et comment une revendication doit-elle être interprétée à cette fin ?

2. Une revendication qui porte sur des végétaux, sans revendiquer individuellement des variétés végétales spécifiques, échappe-t-elle ipso facto

ipso facto das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ umgangen, obwohl er Pflanzensorten umfaßt?

3. Sollte bei der Prüfung der Frage, welche Ansprüche gewährbar sind, Artikel 64 (2) EPÜ berücksichtigt werden?

4. Fällt eine Pflanzensorte, bei der in jeder einzelnen Pflanze dieser Sorte mindestens ein spezifisches Gen vorhanden ist, das mittels der rekombinanten Gentechnik in eine Elternpflanze eingebracht wurde, nicht unter die Vorschrift des Artikels 53 b) EPÜ, die besagt, daß Patente nicht erteilt werden für Pflanzensorten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, und die auf mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden ist?

Der Fall ist anhängig unter Nr. **G 1/98**.

C. Neuheit

1. Stand der Technik

1.1 Zugänglichmachung

1.1.1 Begriff des Zugänglichmachens

In **T 901/95** entschied die Kammer, daß die einfache Behauptung, Generatorenanlagen seien in drei verschiedenen Werften in Schiffe eingebaut worden und somit der Öffentlichkeit zugänglich geworden, nicht ausreichend ist, um die offenkundige Vorbenutzung dieser Anlagen zu beweisen. Schiffswerften gelten gewöhnlich als abgeschlossene Bereiche und damit nicht als allgemein zugänglich. Dies könnte um so mehr für dortige Einbauten in Schiffe gelten. Weiterhin können bei der Zusammenarbeit mit Schiffswerften zur Absicherung der gemeinsamen Interessen der Geschäftsparteien bei Fehlen eines anderweitigen Schutzes ausdrückliche oder stillschweigende Geheimhaltungsverpflichtungen nicht ausgeschlossen werden. Im konkreten Fall war außerdem fraglich, ob die relevanten Verfahrensschritte und die funktionelle Auslegung der Schaltungsmittel hierfür durch bloße Inaugenscheinnahme von eingebauten Einrichtungen erkennbar waren und wann die Energieerzeugeranlagen in Betrieb genommen wurden.

patenting in Article 53(b) EPC even though it embraces plant varieties?

3. Should the provisions of Article 64(2) EPC be taken into account when considering what claims are allowable?

4. Does a plant variety, in which each individual plant of that variety contains at least one specific gene introduced into an ancestral plant by recombinant gene technology, fall outside the provision of Article 53(b) EPC that patents shall not be granted in respect of plant varieties or essentially biological processes for the production of plants, which provision does not apply to microbiological processes or the products thereof?

The case is pending under **G 1/98**.

C. Novelty

1. State of the art

1.1 Availability to the public

1.1.1 The notion of "making available"

In **T 901/95** the board decided that merely claiming that generating equipment was installed in ships at three different shipyards and thus available to the public was not enough to demonstrate its obvious prior use. Shipyards were normally considered restricted areas and thus not open to the general public. This applied all the more to installations built into ships in the yards. Nor could the possibility be excluded that shipyards' business partners might secure their common interests through explicit or tacit secrecy agreements, in the absence of other protection. In the case in point, it was also questionable whether the relevant process steps and the functional arrangement of the switching means were apparent from merely looking at built-in apparatus; nor was it certain when the generating installations had become operational.

à l'exclusion de la brevetabilité énoncée à l'article 53b) CBE, bien qu'elle comprenne des variétés végétales ?

3. Les dispositions de l'article 64(2) CBE doivent-elles être prises en considération lorsque l'on examine quelles revendications sont admissibles ?

4. Une variété végétale, dans laquelle chaque végétal de cette variété pris individuellement contient au moins un gène spécifique introduit dans un végétal ancestral par recombinaison génétique, échappe-t-elle à la disposition de l'article 53b) CBE, en vertu de laquelle il n'est pas délivré de brevets pour les variétés végétales ou les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés ?

L'affaire est en instance sous le n° **G 1/98**.

C. Nouveauté

1. Etat de la technique

1.1 Accessibilité au public

1.1.1 Notion d'accessibilité

Dans l'affaire **T 901/95**, la chambre a décidé que la simple affirmation selon laquelle des générateurs avaient été installés sur des bateaux dans trois chantiers de construction navale différents et qu'ils avaient ainsi été rendus accessibles au public ne suffit pas à prouver que leur utilisation antérieure est notoire. Les chantiers de construction navale sont habituellement considérés comme des zones fermées, et donc inaccessibles au public. Cela vaut à plus forte raison pour les équipements qui y sont installés dans les navires. En outre, on ne saurait exclure que des obligations de confidentialité aient été expressément ou tacitement contractées dans le cadre de la collaboration avec des chantiers de construction navale, afin de préserver les intérêts communs des partenaires en l'absence de toute autre protection. En l'espèce, on pouvait de surcroît se demander, d'une part, si les étapes concernées du procédé et la conception fonctionnelle des dispositifs de montage prévus pouvaient être identifiées par une simple inspection des équipements incorporés et, d'autre part, à quel moment les installations de production d'énergie avaient été mises en service.

Da die Beweisführung durch Zeugen- einvernahme wegen Verzichts beider Parteien auf die mündliche Verhandlung unterblieben war, ließ die Kammer die offenkundigen Vorbenutzungen außer Betracht.

In der Sache **T 243/96** wurde festgestellt, daß die Zusammenfassung eines Dokuments, dessentwegen die strittige Patentanmeldung zurückgewiesen wurde, für sich genommen einen vollwertigen Stand der Technik bilde. Da die Offenbarung jedoch unzureichend und die Auslegung der Zusammenfassung umstritten war, beschloß die Kammer, im Beschwerdeverfahren das gesamte Dokument in englischer Übersetzung heranzuziehen, und berief sich darauf, daß das Dokument in seiner Gesamtheit Vorrang vor dem Inhalt der Zusammenfassung habe.

In **T 77/94** entschied die Kammer, daß das Argument, wonach es Sinn und Zweck einer Werbebroschüre sei, verbreitet zu werden, und somit das Datum ihrer Verteilung unmittelbar auf das Druckdatum folge, nur eine grundsätzliche Annahme sei, die es zu bestätigen gelte, weil sie durch die Praxis oft widerlegt werde.

2. Beurteilung der Neuheit

2.1 Der Erfindung als solcher entsprechende Offenbarung

In der Sache **T 79/96** waren im Auszug eines Handbuchs (D1) alle Merkmale von Anspruch 1 des Streitpatents offenbart, außer der Verwendung eines "Gegenstromgas-/Schwerkraft-Klassifizierers". In der Neuheitsfrage war somit lediglich zu entscheiden, ob ein vibrierendes Fließbett mit einem durch die Partikelschicht nach oben gerichteten Gasstrom, wie in D1 beschrieben, als Gegenstromgas-/Schwerkraft-Klassifizierer anzusehen ist. Die Definition eines Gegenstromgas-/Schwerkraft-Klassifizierers war in einem weiteren Standardhandbuch über Verfahrenstechnik (D3) enthalten. Der Patentinhaber war der Auffassung, daß die Definition in D3 zu weit gefaßt sei und der Fachmann ein Fließbett – einen relativ ineffizienten Klassifizierer – nicht als Gegenstromgas-/Schwerkraft-Klassifizierer ansähe.

Dem schloß sich die Kammer nicht an. Sie entschied, daß bei der Beurteilung der Neuheit des beanspruchten Gegenstands einem Begriff, der in einem Anspruch verwendet werde, die breiteste technisch sinnvolle Bedeutung beigemessen werden sollte. Auf dieser Grundlage erfülle jeder Gas-/Schwerkraft-Klassifizierer,

Both parties dispensed with oral proceedings and no witnesses were heard; the board did not in these circumstances consider the alleged public prior use.

In **T 243/96**, it was established that the abstract of a document on whose basis the application in suit was refused is an independent part of the prior art in its own right. However, in view of the inadequacy of this disclosure, and the divergent views on how the abstract should be interpreted, the board decided to introduce the full document into the appeal proceedings in the form of its English translation, it being understood that the full document took precedence over the abstract.

In **T 77/94**, the board decided that the argument that a publicity notice's date of issue was necessarily immediately after its date of printing (because such notices were only produced in order to be issued) was merely a supposition which required confirmation; in reality, things were often different.

2. Assessing novelty

2.1 Disclosure corresponding to the invention as such

In **T 79/96**, an extract from a handbook (D1) disclosed all the features of claim 1 of the patent in issue apart from the use of a "countercurrent gas/gravity classifier". Thus, with respect to novelty it only had to be decided whether a vibrating fluidised bed with an upwards gas flow through the bed of particles as described in D1 should be regarded as a countercurrent gas/gravity classifier. The definition of a countercurrent gas/gravity classifier was given in an extract from another standard handbook on chemical technology (D3). The proprietor of the patent was of the opinion that the definition given in D3 was too broad and that a person skilled in the art would not consider a fluidised bed, being a rather inefficient classifier, as a countercurrent gas/gravity classifier.

The board did not share this view. It held that when assessing novelty of the claimed subject-matter an expression in a claim should be given its broadest technically sensible meaning. On that basis, any gas/gravity classifier, including a fluidised bed, satisfied the classification requirements of claim 1 of the contested

Etant donné qu'il n'a pas été administré de preuve par audition de témoins, les deux parties ayant renoncé à la procédure orale, la chambre n'a pas tenu compte des usages antérieurs publics.

Dans la décision **T 243/96**, il a été établi que l'abrégé d'un document sur la base duquel la demande de brevet en litige a été rejetée, constitue à lui seul un état de la technique à part entière. Mais devant l'insuffisance de cette divulgation et les divergences de vues sur l'interprétation de l'abrégé, la chambre a décidé d'introduire dans la procédure de recours le document dans son intégralité par le biais de sa traduction anglaise, étant entendu que le document intégral prime sur le contenu de l'abrégé.

Dans l'affaire **T 77/94**, la chambre a décidé que l'argument qu'une notice publicitaire a vocation à être distribuée et que, par suite, sa date de diffusion suit immédiatement sa date d'impression, ne constitue qu'une supposition de principe, qui demande une confirmation, car elle est souvent contredite dans la réalité.

2. Appréciation de la nouveauté

2.1 Divulgation correspondant à l'invention telle quelle

Dans l'affaire **T 79/96**, un extrait de manuel (D1) divulguait toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet litigieux, hormis l'utilisation d'un "classificateur gaz/gravité à contre-courant". Par conséquent, en ce qui concerne la nouveauté, il fallait simplement décider si un bain fluidisé vibrant avec un flux de gaz ascendant à travers le bain de particules tel que décrit dans D1 devait être considéré comme un classificateur gaz/gravité à contre-courant. La définition d'un classificateur gaz/gravité à contre-courant a été donnée dans un extrait tiré d'un autre manuel de base de chimie industrielle (D3). Le titulaire du brevet estimait que la définition figurant dans le document D3 était trop large et que l'homme du métier ne considérerait pas un bain fluidisé, qui est un séparateur plutôt inefficace, comme un classificateur gaz/gravité à contre-courant.

La chambre n'a pas partagé cet avis. Elle a considéré qu'en appréciant la nouveauté de l'objet revendiqué, il fallait donner aux expressions figurant dans une revendication leur signification techniquement la plus large. Sur cette base, n'importe quel classificateur gaz/gravité, y compris le bain fluidisé, répondait aux exi-

der auch ein Fließbett enthielt, die in Anspruch 1 des Streitpatents enthaltenen Klassifikationsanforderungen. Der Gegenstand sei deshalb gegenüber D1 nicht neu.

In **T 870/95** wurde entschieden, der allgemeine Begriff "Basen" nehme die Neuheit des speziellen Begriffs "Permanganate in wäßriger Lösung" vorweg, wenn es bewiesen sei, daß der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens unter dem in den Entgegenhaltungen verwendeten allgemeinen Begriff nichts anderes als den speziellen habe verstehen können.

3. Neuheit der Verwendung

3.1 Zweite (weitere) medizinische Verwendung

In **T 913/94** hatte der Beschwerdeführer behauptet, daß Gastritis und Ulkus eigenständige Krankheiten mit unterschiedlichem Erscheinungsbild seien. Es gebe – abgesehen von Antiazida – keine Gruppe von Arzneimitteln, die zur Behandlung beider Krankheiten eingesetzt werden könne. Tatsache sei, daß Ärzte die führenden Mittel zur Behandlung peptischer Ulzera nicht zur Behandlung von Gastritis einsetzten.

Im Zusammenhang mit der Würdigung des **erfinderischen Charakters** der beanspruchten Verwendung von GGA zur Behandlung von Gastritis gelangte die Kammer zu der Schlußfolgerung, daß sich ein Ulkus nicht unabhängig von einer Gastritis und nach einem eigenen Mechanismus entwickle, ohne daß es zuvor zu einer Gastritis gekommen sei. Beide Krankheiten verliefen vielmehr nach demselben Muster oder hätten zumindest die ersten, frühen Stadien des Krankheitsbilds gemeinsam, das je nach der Gefährlichkeit des Krankheitserregers zunehmend ernstere Symptome aufweise. Die Kammer stellte ferner fest, daß der Fachmann am Prioritätstag der Anmeldung gewußt hätte, daß die führenden, am häufigsten verwendeten Medikamente gegen Ulkus, nämlich Antiazida und Histamin-H2-Rezeptor-Antagonisten, auch bei Gastritis wirksam seien. Zwar gehöre GGA zu einer anderen Klasse der bei Ulkus eingesetzten Medikamente, doch sei dies hier ohne Belang. Ausschlaggebend sei die Beschreibung der Wirkungsweise von GGA. GGA sei als Mittel zur Behandlung von experimentell ausgelöstem Ulkus bekannt; seine Verwendung zur Herstellung eines Arzneimittels gegen Gastritis sei daher nicht erfinderisch (s. Kapitel I.D.2.4).

patent. The subject-matter therefore lacked novelty over D1.

In **T 870/95** it was decided that the general term "base" used in the citations was prejudicial to the novelty of the more specific one "permanganate in aqueous solution" if it was shown that in the light of the skilled person's general technical knowledge the former could only be understood to mean the latter.

3. Novelty of use

3.1 Second (further) medical use

In **T 913/94** the appellant had argued that gastritis and ulcer were distinct diseases characterised by a different pathology. In the appellants' view, no class of medicaments existed, with the exception of the anti-acids, suitable for treating both diseases. In fact, the leading drugs for peptic ulcer were not used by the medical profession for treating gastritis.

In the context of assessing the **inventive merit** of the claimed use of GGA for the treatment of gastritis the board came to the conclusion that an ulcer does not develop independently of gastritis and according to an exclusive mechanism, which would justify the occurrence of an ulcer without any previous occurrence of gastritis, but, on the contrary, that the two diseases develop through the same mechanism, or at least through some common, early stages, on a scale of progressive, increasing severity of symptoms depending on the severity of the aggressive agent. The board also found that on the priority date of the application, the skilled person was aware that the leading and most widely employed anti-ulcer medicaments, ie anti-acids and H2-histamine receptor antagonists, were also effective against gastritis. While admitting that GGA represented a different class of anti-ulcer medicaments, the board considered this point as immaterial. In the board's judgment, what was decisive was the elucidation of the mechanism of action of GGA. The board held that GGA was known for the treatment of experimentally induced ulcers; its use for the preparation of a medicament for the treatment of gastritis did not involve any inventive merit (see chapter I.D.2.4).

gences de séparation de la revendication 1 du brevet litigieux. Par conséquent, l'objet en cause est dénué de nouveauté par rapport à D1.

Dans l'affaire **T 870/95**, la chambre a décidé que le concept général de "bases" détruit la nouveauté du concept particulier "permanganates en solution aqueuse", s'il est démontré que l'homme du métier, grâce à ses connaissances générales, n'aurait pas pu interpréter le concept général utilisé dans les documents cités autrement que comme le concept particulier.

3. Nouveauté de l'utilisation

3.1 Deuxième (autre) application médicale

Dans l'affaire **T 913/94**, le requérant avait soutenu que la gastrite et l'ulcère étaient des maladies distinctes, qui se caractérisaient par une pathologie différente. Selon lui, il n'existait aucune classe de médicament, à l'exception des antiacides, susceptible de traiter les deux maladies. En fait, les principaux médicaments contre l'ulcère gastroduodéal n'étaient pas utilisés par le corps médical pour traiter la gastrite.

Dans le cadre de l'appréciation de **l'activité inventive** de l'utilisation revendiquée de la GGA en vue de traiter la gastrite, la chambre a conclu que l'ulcère ne se développait pas indépendamment de la gastrite et selon un mécanisme exclusif qui se traduirait par la survenue d'un ulcère, sans que celui-ci soit précédé d'une gastrite, mais qu'au contraire les deux maladies se développaient selon le même mécanisme, du moins en ce qui concerne certains des premiers stades, la gravité des symptômes augmentant progressivement en fonction de la virulence de l'agent pathogène. La chambre a également constaté qu'à la date de priorité de la demande, l'homme du métier savait que les anti-ulcéreux majeurs les plus fréquemment employés, à savoir les antiacides et les antagonistes des récepteurs H2 de l'histamine, étaient également efficaces dans le traitement de la gastrite. Tout en admettant que la GGA représentait une classe différente d'anti-ulcéreux, la chambre a estimé que cela était sans importance. Selon elle, ce qui était décisif, c'était de tirer au clair le mécanisme d'action de la GGA. Aussi a-t-elle conclu que la GGA était connue pour le traitement de l'ulcère expérimental et qu'en conséquence son utilisation en vue d'obtenir un médicament destiné à traiter la gastrite n'impliquait aucune activité inventive (voir Chapitre I.D.2.4).

3.2 Verwendung von Verfahren

In **T 848/93** wurde in der Anmeldung ein Verfahren beansprucht, das sich lediglich durch seine verschiedene Verwendung vom Stand der Technik unterscheiden ließ. Die Prüfungsabteilung hatte den Anspruch so verstanden, daß sich das beanspruchte Verfahren zur beschriebenen Verwendung eigne, und war der Auffassung gewesen, daß ihm die Neuheit fehle, weil sich das aus dem Stand der Technik bekannte Verfahren ebenfalls für diese Verwendung eigne, auch wenn sie nicht ausdrücklich angegeben sei.

Die Kammer teilte diese Auffassung nicht: Betrifft ein Anspruch z. B. eine Vorrichtung, die sich von einer aus einer Vorveröffentlichung bekannten Vorrichtung lediglich durch die Angabe der Verwendung unterscheidet, so stellt die Verwendung kein Vorrichtungsmerkmal dar. Dies bedeutet, daß die beiden Vorrichtungen gleich sind, was ihre Struktur anbelangt. Eignet sich die bekannte Vorrichtung für die beanspruchte Verwendung, so wird die Neuheit verneint. Ähnliches gilt für einen Anspruch für einen Gegenstand, einen Stoff und ein Stoffgemisch. Eine andere, nicht vergleichbare Situation liegt jedoch vor, wenn sich der Anspruch auf ein Verfahren bezieht. In diesem Fall ist nämlich das Verwendungsmerkmal ein funktionelles Verfahrensmerkmal, das schon von der Kategorie her mit den anderen Merkmalen (Schritten) des Verfahrens vergleichbar ist. Die Übertragung der Lehre von T 69/85 oder des Absatzes C-III, 4.8 der Richtlinien auf den vorliegenden Fall sei daher nicht möglich.

4. Chemische Erfindungen

4.1 Neuheit chemischer Verbindungen

Im Verfahren **T 990/96** (ABI. EPA 1998, 489) mußte untersucht werden, ob das strittige Merkmal, das eigentlich für einen **bestimmten Grad der chemischen Reinheit** (insbesondere der Diastereomeren-Reinheit) stand, ein "neues Element" war, das dem beanspruchten Gegenstand Neuheit verlieh.

Die Kammer stellte fest, es gehöre zum allgemeinen Fachwissen, daß jede mittels einer chemischen Reaktion erhaltene chemische Verbindung in der Regel aus verschiedenen Gründen, z. B. bedingt durch Nebenreaktion oder eine unvollständige Umwandlung der Ausgangsstoffe, Verunreinigungen enthalte und es aus thermodynamischen Gründen

3.2 Use of process

In **T 848/93** the application claimed a process which differed from the prior art only in its use. The examining division had understood the claim to mean that the process claimed was suitable for the use described, and had considered that it lacked novelty because the process known in the prior art was also suitable for that use, even if this was not expressly stated.

The board did not agree: if a claim concerned eg an apparatus which differed from a known apparatus only as regards the use indicated, then the use was not an apparatus feature. This meant that the two pieces of apparatus were identical in terms of structure. If the known apparatus was suitable for the claimed use, the application lacked novelty. If the claim was directed to an object, a substance or a composition, the same applied. If however the claim was for a process, the situation was not comparable. In such a case, the use feature was a functional process feature comparable in category with the other features (steps) of the process. The teaching of T 69/85 or Guidelines C-III, 4.8 was therefore not transferable to the present case.

4. Chemical inventions

4.1 Novelty of chemical compounds

In case **T 990/96** (OJ EPO 1998, 489), it had to be examined whether the feature under dispute, which in fact represented a **specific degree of chemical purity** (in particular diastereomeric purity) constituted a "new element" imparting novelty to the claimed subject-matter.

The board stated that it was common general knowledge that any chemical compound obtained by a chemical reaction would normally contain impurities for various reasons, such as side-reactions, incomplete conversion of starting materials, etc., and that it was not possible for thermodynamical reasons to obtain a compound, which was – in the strict

3.2 Utilisation d'un procédé

Dans la décision **T 848/93**, la demande revendiquait un procédé qui ne se distinguait de l'état de la technique que par son utilisation. La division d'examen avait compris la revendication en ce sens que le procédé revendiqué se prêtait à l'utilisation décrite, et elle avait estimé qu'elle n'était pas nouvelle, étant donné que le procédé connu de l'état de la technique convenait également à cette utilisation, même si elle n'était pas indiquée expressément.

La chambre n'a pas été de cet avis : si une revendication concerne par exemple un dispositif qui ne diffère d'un dispositif connu par une publication antérieure qu'en ce que son utilisation est indiquée, cette utilisation ne constitue pas une caractéristique du dispositif. Cela signifie que les deux dispositifs sont identiques quant à leur structure. Si le dispositif connu se prête à l'utilisation revendiquée, il n'y a pas nouveauté. Il en va de même pour la revendication d'un objet, d'une substance et d'une composition. Or, la situation est toute différente lorsque la revendication a trait à un procédé. Dans ce cas, la caractéristique tenant à l'utilisation est en effet une caractéristique fonctionnelle du procédé qui, rien qu'en raison de sa catégorie, est comparable aux autres caractéristiques (étapes) du procédé. L'enseignement de la décision T 69/85 ou du point C-III, 4.8 des Directives ne peut dès lors s'appliquer à la présente espèce.

4. Inventions dans le domaine de la chimie

4.1 Nouveauté des compositions chimiques

Dans l'affaire **T 990/96**, (JO OEB 1998, 489) il y avait lieu d'examiner si la caractéristique litigieuse, qui représentait en fait un **degré spécifique de pureté chimique** (pureté diastéréoisomérique notamment) constituait un "élément nouveau" conférant à l'objet revendiqué un caractère de nouveauté.

La chambre a déclaré qu'il était bien connu que, pour différentes raisons (réactions secondaires, transformation incomplète des matériaux de départ, etc.), tout composé chimique résultant d'une réaction chimique contient normalement des impuretés et que, pour des raisons de thermodynamique, il n'est pas possible d'obtenir un composé absolument

nicht möglich sei, eine – im engen Wortsinn – völlig reine, d. h. von jeglicher Verunreinigung freie Verbindung herzustellen. Für einen Fachmann auf dem Gebiet der präparativen organischen Chemie sei es daher üblich, eine nach einem bestimmten Herstellungsverfahren erzeugte Verbindung je nach Bedarf – etwa als Probe für Analysezwecke – (weiter) zu reinigen. Herkömmliche Verfahren zur Reinigung niedermolekularer organischer Reaktionsprodukte wie Umkristallisation, Destillation oder Chromatographie gehörten zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns. Daraus folge, daß ein Dokument, das eine niedermolekulare chemische Verbindung und ihre Herstellung offenbare, diese Verbindung in der Regel **in allen** vom Fachmann gewünschten **Reinheitsgraden** im Sinne von Artikel 54 EPU der Öffentlichkeit zugänglich mache.

Es könne allerdings Ausnahmefälle geben, die einen anderen Schluß zuließen. Eine solche Ausnahme könne gegeben sein, wenn nachgewiesen werde, daß aller Wahrscheinlichkeit nach alle früheren Versuche, mittels herkömmlicher Reinigungsverfahren einen bestimmten Reinheitsgrad zu erzielen, fehlgeschlagen seien. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß nach der Beweislage kein solcher Ausnahmefall vorlag.

4.2 Auswahl eines Teilbereichs

In der Sache **T 563/95** hatte die Kammer neben verschiedenen Argumenten auch die Behauptung des Beschwerdegegners (Einsprechenden) zu prüfen, wonach absolute Gewißheit nicht das richtige Kriterium für die Neuheit sei. Die Kammer hielt diese Behauptung nicht für überzeugend. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern müsse sich der beanspruchte Gegenstand, um als vorweggenommen zu gelten, unmittelbar und eindeutig aus dem Stand der Technik herleiten lassen. Im hier vorliegenden Fall sei zwar die Wahrscheinlichkeit groß, daß das Polymer nach D1 die in Anspruch 1 des Streitpatents definierten Anforderungen an die Verteilung der Teilchengrößen erfülle, doch bleibe ein deutlicher Unsicherheitsbereich. Um diesen Einwand zu entkräften, berief sich der Beschwerdegegner auf das in der Entscheidung **T 26/85** unter Nummer 9 der Entscheidungsgründe aufgestellte Kriterium, "ob es der Fachmann aufgrund der technischen Gegebenheiten ernsthaft in Betracht zöge, die tech-

sense – completely pure, ie totally free of any impurity. It was, therefore, common practice for a person skilled in the art of preparative organic chemistry to (further) purify a compound obtained in a particular chemical manufacturing process according to the prevailing needs and requirements, eg in samples for analytical purposes. Conventional methods for the purification of low molecular organic reaction products such as recrystallisation, distillation, chromatography, etc., which could normally be successfully applied in purification steps, were within the common general knowledge of those skilled in the art. It followed that, in general, a document disclosing a low molecular chemical compound and its manufacture made this compound available to the public within the meaning of Article 54 EPC in **all grades of purity** as desired by a person skilled in the art.

Exceptional situations could exist which could justify a different conclusion. One such exceptional situation could be a situation where it was proved on the balance of probabilities that all prior attempts to achieve a particular degree of purity by conventional purification processes had failed. The board came to the conclusion that no evidence was available that the present case related to this exceptional situation.

4.2 Selection of sub-ranges

In **T 563/95**, among several arguments, the board had to consider the respondent's (opponent's) argument that absolute certainty was not the right criterion for novelty. In the board's view this was unconvincing. Indeed it is well established practice of the boards of appeal that in order to be anticipated the claimed subject-matter must be directly and unambiguously derivable from the prior art. In the present case, although the probability might be high that the polymer used according to D1 met the particle size distribution characteristics required by claim 1, there remained a distinct margin of uncertainty. In order to overcome this insufficiency, the respondent sought to rely on the criterion "whether the person skilled in the art would in the light of the technical facts seriously contemplate applying the technical teaching of the prior art document in the range of overlap", as argued in point 9 of the reasons of **T 26/85**. However, as stressed by the board in the present case, this criterion was used in that decision in connection

pur – au sens strict du terme –, c'est-à-dire totalement exempt d'impuretés. C'est pourquoi, en chimie organique de synthèse, il est de pratique courante pour l'homme du métier de (continuer à) purifier un composé obtenu selon un procédé chimique particulier jusqu'à ce qu'il atteigne le degré de pureté requis, par exemple dans des échantillons destinés à l'analyse. Les méthodes classiques de purification des produits de réactions organiques de faible pouvoir moléculaire (recrystallisation, distillation, chromatographie, etc.) qui, normalement, peuvent être appliquées avec succès dans les procédés de purification, font partie des connaissances générales de l'homme du métier. Il en résulte donc que, de manière générale, un document divulguant un composé chimique de faible poids moléculaire et sa préparation rend ce composé accessible au public au sens de l'article 54 CBE, et ce **dans tous les degrés de pureté** souhaités par l'homme du métier.

Il peut exister des circonstances exceptionnelles justifiant une conclusion différente. Cela pourrait notamment être le cas lorsqu'il a été prouvé que selon toute probabilité ("balance de probabilités"), toutes les tentatives antérieures d'obtenir un degré de pureté donné en appliquant des procédés de purification classiques ont échoué. La chambre a conclu que rien ne permettait d'affirmer qu'il existait en l'espèce de telles circonstances exceptionnelles.

4.2 Sélection d'une partie d'un domaine

Dans la décision **T 563/95**, la chambre devait examiner plusieurs arguments, et notamment celui de l'intimé (opposant), selon lequel la certitude absolue n'est pas le critère qu'il convient d'appliquer à la nouveauté. La chambre a estimé que cet argument n'était pas convaincant. En effet, selon la pratique bien établie des chambres de recours, l'objet revendiqué est antériorisé s'il peut être déduit directement et sans ambiguïté de l'état de la technique. En l'espèce, bien qu'il fût très probable que le polymère utilisé selon le document D1 ait répondu aux caractéristiques de répartition granulométrique requises par la revendication 1, il restait une nette marge d'incertitude. Afin de lever cette objection, l'intimé a cherché à se fonder sur le critère selon lequel "l'on devrait se demander si l'homme du métier, connaissant les données techniques, aurait envisagé sérieusement de mettre en application l'enseignement technique du document antérieur dans la plage de valeurs commune", comme énoncé

nische Lehre des bekannten Dokuments im Überschneidungsbereich anzuwenden". Dieses Kriterium war jedoch, wie die Kammer betonte, in jener Entscheidung in einem völlig anderen Zusammenhang verwendet worden. Im damaligen Fall habe der Stand der Technik ausdrücklich eine begründete Feststellung enthalten, die den Fachmann, der die besondere Anwendung der betreffenden Erfindung in Betracht zog, eindeutig davon abgehalten hätte, im Überschneidungsbereich zu arbeiten (vgl. Nr. 13 der Entscheidungsgründe). Der Fall sei also ganz anders gelagert gewesen als der hier vorliegende, bei dem das wichtige Merkmal der Teilchengrößenverteilung in D1 weder erwähnt noch auch nur nahegelegt werde.

Der Beschwerdegegner brachte ferner vor, daß es sich bei der beanspruchten Erfindung um eine nicht neue Auswahl aus dem Offenbarungsgehalt von D1 handle, weil sie zwei der drei in den Entscheidungen T 279/89 und T 198/84 aufgestellten Kriterien nicht erfülle, nämlich daß die Auswahl eng sein und genügend Abstand von dem im Stand der Technik bevorzugten Bereich haben müsse. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß zwar ein Großteil aller bekannten Polymere die Anforderungen an die Verteilung der Teilchengröße gemäß Anspruch 1 erfüllten, dies hier aber nicht von Bedeutung sei. Da das Merkmal "Verteilung der Teilchengröße" im Stand der Technik als frei verfügbarer Parameter nicht offenbart sei oder auch nur nahegelegt werde, handle es sich bei diesem Merkmal nicht um eine "Auswahl". Mithin kämen die in den oben genannten Entscheidungen definierten Kriterien für die Neuheit einer "Auswählerfindung" hier nicht zur Anwendung.

In der Sache **T 610/96** beanspruchte der Patentinhaber/Beschwerdegegner ein magnetoresistives Material, das dünne magnetische und nichtmagnetische Filmschichten umfaßte. Die Kammer sah die beanspruchten Bereiche, die die Zusammensetzung dieser Schichten definierten, als enge Auswahl aus der allgemeinen Offenbarung der Vorveröffentlichung D10 an, die sich mit den dort bevorzugten Unterbereichen nicht überschneide und eine spezielle nichtmagnetische Schicht aus einer Gruppe möglicher Schichten gezielt auswähle. Diese Auswahl habe auch genügend Abstand von den konkreten Ausführungsbeispielen nach D10. Außerdem sei das beanspruchte Material andere Eigenschaften der magnetischen Widerstandsänderung auf, so daß der spezielle Unterbereich nicht bloß einen willkürlichen Teil aus der

with a completely different situation, where the prior art expressly contained a reasoned statement dissuading the person skilled in the art from working in the range of overlap, when envisaging the specific application of the invention there under discussion (see point 13 of the reasons). This situation was completely different from the present one, where the important feature of the particle size distribution was not even mentioned or suggested in D1.

The respondent's further argument was that the claimed invention amounted to a non-novel selection from the disclosure of D1, because it did not meet two out of three criteria established in T 279/89 and T 198/84, namely those that the selection should be narrow and sufficiently far removed from the preferred range of the prior art. The board held that while it might be true that quite a high percentage of the known polymer lots met the particle size distribution characteristics of claim 1, this was not a relevant fact here. Since the feature "particle size distribution" was not disclosed or at least suggested in the prior art as being a parameter which was available, this feature did not amount to a "selection". Hence the criteria for the novelty of a "selection invention" set out in the aforementioned decisions did not apply here.

In **T 610/96** the patentee/respondent claimed a magnetoresistive material comprising magnetic and non-magnetic metallic thin film layers. The board found that the claimed ranges defining the composition of said layers must be considered as a narrow selection of the generic disclosure of prior art document D10 which did not overlap with the sub-ranges preferred in D10 and which further selected a specific non-magnetic layer among a group of possible layers. This selection was also sufficiently far removed from the specific examples of D10. Furthermore, the claimed material showed different characteristics of the magnetoresistance change, so that the specific sub-range was not simply an arbitrary part of the generic disclosure of D10, but was of a different nature and therefore novel. The criteria for selec-

au point 9 des motifs de la décision T 26/85. Toutefois, comme l'a souligné la chambre dans la présente affaire, ce critère avait été utilisé dans la décision précitée dans une situation tout à fait différente, où l'état de la technique contenait expressément un énoncé argumenté dissuadant l'homme du métier qui envisagerait l'application particulière de l'invention en cause d'utiliser la plage commune (cf. point 13 des motifs). Cette situation était totalement différente de la présente affaire, où l'importante caractéristique de la répartition granulométrique n'était pas même mentionnée ou suggérée dans le document D1.

L'intimé a également fait valoir que l'invention revendiquée équivalait à une sélection non nouvelle opérée dans l'enseignement du document D1, étant donné qu'elle ne remplissait pas deux des trois critères fixés dans les décisions T 279/89 et T 198/84, à savoir que la sélection doit être limitée et suffisamment éloignée de la plage de valeurs préférée de l'état de la technique. La chambre a estimé que s'il pouvait être exact qu'un pourcentage assez élevé des parties de polymères connues répondait aux caractéristiques de répartition granulométrique de la revendication 1, ce fait n'était pas pertinent en l'espèce. La caractéristique de la "répartition granulométrique" n'ayant pas été divulguée, ou du moins suggérée dans l'état de la technique comme paramètre disponible, cette caractéristique ne constituait pas une "sélection". Par conséquent, les critères de nouveauté d'une "invention de sélection" exposés dans les décisions précitées n'étaient pas applicables en l'espèce.

Dans la décision **T 610/96**, le titulaire du brevet/intimé revendiquait un matériau magnétorésistant comprenant de fines couches de film métallique magnétiques et amagnétiques. La chambre a estimé que les plages de valeurs revendiquées définissant la composition desdites couches devaient être considérées comme une sélection limitée de l'enseignement générique du document antérieur D10 qui ne recouvrait pas les sous-plages de valeurs préférées dans le document D10 et qui en outre retenait une couche amagnétique spécifique choisie dans un groupe de couches possibles. Cette sélection était aussi suffisamment éloignée des exemples spécifiques donnés dans le document D10. De plus, le matériau revendiqué présentait différentes caractéristiques de la variation de la magnétorésistance, de sorte que la

allgemeinen Offenbarung der Entgegenhaltung D10 darstelle, sondern anders geartet und damit neu sei. Die in der Entscheidung T 279/89 aufgestellten Kriterien für die Neuheit von Auswahrfindungen seien damit erfüllt. Da zudem eine Textpassage in D10 so verstanden werden könnte, daß sie den Fachmann von einer Anwendung des Konzepts von D10 in dem im Streitpatent beanspruchten Unterbereich abhielte, hätte er eine Anwendung der Lehre von D10 in diesem Bereich nicht ernsthaft in Betracht gezogen (siehe T 26/85, ABI. EPA 1990, 22, Nr. 9).

tion inventions set out in T 279/89 were thus satisfied. Moreover, since a passage of D10 might be seen as a statement dissuading the skilled person from applying the concept of D10 in the sub-range of the contested patent, the person skilled in the art would not seriously contemplate applying the teaching of D10 in this range (see T 26/85, OJ EPO 1990, 22, point 9).

sous-plage de valeurs spécifique n'était pas qu'une simple partie arbitraire de l'enseignement générique du document D10, mais qu'elle était bien d'une nature différente et, de ce fait, nouvelle. Les critères applicables aux inventions de sélection fixés dans la décision T 279/89 étaient donc remplis. De surcroît, puisqu'un passage du document D10 pouvait être considéré comme un énoncé dissuadant l'homme du métier d'appliquer le concept du document D10 à la sous-plage de valeurs du brevet attaqué, l'homme du métier n'envisagerait pas sérieusement de mettre en application l'enseignement du document D10 dans cette plage de valeurs (cf. T 26/85, JO OEB 1990, 22, point 9).

5. Unschädliche Offenbarungen

5.1 Ereignisse vor dem Prioritätstag

In der Sache **T 377/95** (ABI. EPA 1999, 11) wurde der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Wenn einer europäischen Patentanmeldung eine Priorität zuerkannt wird, ist dann für die Zwecke des Artikels 55 (1) EPÜ die Frist von 6 Monaten "vor Einreichung der europäischen Patentanmeldung" vom Tag der Einreichung der prioritätsbegründenden Anmeldung (Prioritätstag) oder vom tatsächlichen Einreichungstag der europäischen Patentanmeldung an zu berechnen?

Diese Frage ließ sich weder aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA noch aus den vorbereitenden Arbeiten, noch mit anderen Mitteln zur Auslegung internationaler Verträge beantworten. Da sie von grundlegender Bedeutung ist, beschloß die Kammer, sie der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

In der Entscheidungsbegründung setzte sich die Kammer mit der restriktiven Auslegung des Artikels 55 (1) EPÜ auseinander, der zufolge die Frist von 6 Monaten vom tatsächlichen Einreichungstag der europäischen Patentanmeldung an zu berechnen ist. Daneben prüfte sie auch, ob man dem Artikel 55 (1) EPÜ einen breiteren Geltungsbereich zuerkennen könnte, indem man die Sechsmonatsfrist vom Prioritätstag der späteren europäischen Anmeldung an berechnet. Diese beiden konträren Auffassungen waren in einem schweizerischen Urteil und einem deutschen Beschluß auf der einen und einem niederländischen Urteil auf der anderen Seite vertreten worden.

5. Non-prejudicial disclosures

5.1 Events prior to priority date

In **T 377/95** (OJ EPO 1999, 11), the following question was referred to the Enlarged Board of Appeal:

For the purposes of Article 55(1) EPC, in the case where a priority is recognised for a European patent application, is the time period of six months "preceding the filing of the European patent application" to be calculated from the date of filing of the priority application (the priority date) or from the date of the actual filing of the European patent application?

The answer to this question could not be found in the case law of the boards of appeal of the EPO, in the travaux préparatoires or with the help of other tools for interpreting international treaties. Since the question is a fundamental question the board decided to refer it to the Enlarged Board of Appeal.

In its reasoning the board considered the restrictive interpretation of Article 55(1) EPC according to which the starting point for the calculation of the time period of six months is the actual filing date of the European patent application. It also considered whether Article 55(1) EPC could be given an extended scope of application by calculating the six-months period from the priority date of the subsequent European application. These opposite views had been expressed in Swiss and German decisions, on the one hand, and in a Dutch decision, on the other.

5. Divulgations non opposables

5.1 Evénements survenus avant la date de priorité

Dans la décision **T 377/95** (JO OEB 1999, 11), la question suivante a été soumise à la Grande Chambre de recours :

Aux fins de l'article 55(1) CBE, lorsqu'une priorité est reconnue à une demande de brevet européen, la période de six mois "avant le dépôt de la demande de brevet européen" doit-elle être calculée à partir de la date de dépôt de la demande fondant la priorité (date de priorité) ou à partir de la date à laquelle la demande de brevet européen a été réellement déposée ?

Ni la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, ni les Travaux préparatoires, ni d'autres instruments d'interprétation des traités internationaux n'ont permis de répondre à cette question. Vu son importance fondamentale, la chambre a décidé de la soumettre à la Grande Chambre de recours.

Dans l'exposé de ses motifs, la chambre a examiné l'interprétation restrictive de l'article 55(1) CBE, selon laquelle le délai de six mois est calculé à compter de la date de dépôt réelle de la demande de brevet européen. Elle a également examiné s'il était possible d'étendre le champ d'application de l'article 55(1) CBE en calculant le délai de six mois à compter de la date de priorité de la demande européenne ultérieure. Ces vues divergentes avaient été émises dans des décisions suisse et allemande, d'une part, et dans une décision néerlandaise, d'autre part.

Die Kammer wies darauf hin, daß eine restriktive Auslegung gegen die Pariser Verbandsübereinkunft und das EPÜ verstoßen könnte, weil dann das in Artikel 87 EPÜ verankerte Prioritätsrecht aus der ersten Anmeldung nicht garantiert werden könne.

D. Erfindерische Tätigkeit

1. Nächstliegender Stand der Technik – Wahl des nächstkommenden Ausgangspunktes

In T 870/96 vertrat die Kammer die Auffassung, daß ein gattungsmäßig anderes Dokument normalerweise nicht als realistischer Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfindерischen Tätigkeit in Betracht gezogen werden kann. Bei dem Versuch, die Fähigkeiten und das Verhalten eines Fachmanns bei dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz zu bewerten, sollte als nächstliegender Stand der Technik derjenige als "Sprungbrett" gewählt werden, von dem aus der Fachmann **realistischerweise** im Hinblick auf die gegebenen "Umstände" der beanspruchten Erfindung genommen hätte, sofern dies aus einem Dokument des Standes der Technik abgeleitet werden kann. Daher sollte aus den gegebenen "Umständen" Aspekte, wie der Bezeichnung des Gegenstands der Erfindung, der Formulierung der ursprünglichen Aufgabe und der beabsichtigten Verwendung sowie der zu erzielenden Wirkungen generell mehr Gewicht beigemessen werden als einer Höchstzahl identischer technischer Merkmale.

2. Nachweis erfindерischer Tätigkeit

2.1 Kombinationserfindungen

In der Sache T 711/96 ging die Kammer auf die Voraussetzungen für das Vorliegen einer Kombination von Merkmalen, also einer Kombinationserfindung, ein, die im Gegensatz zu dem bloßen Vorliegen von Teilaufgaben, d. h. einer Aggregation von Merkmalen, patentrechtlich anders beurteilt wird. Das Verfahren betraf einen Schleuderdüngerstreuer mit Vorratsbehälter. Die Kammer stellte fest, daß die in der vorliegenden Sache kennzeichnenden Merkmale (a) und (b) völlig unabhängig voneinander funktionierten, so daß sich keine (kombinatorische) funktionelle Wechselwirkung ergab. Das Merkmal (a) bezog sich auf die Einstellung der Streumenge, während das Merkmal (b) auf die Einstellung der Streubreite Einfluß nahm. Obwohl die Einstellung der einen Größe (z. B. der Streubreite) die Einstellung der anderen (z. B. der Streumenge) indirekt beeinflussen konnte (z. B. bei höherer

The board pointed out that a restrictive interpretation of Article 55(1) EPC could contravene the Paris Convention and the EPC itself because then the priority right under Article 87 EPC emanating from a first application could not be guaranteed.

D. Inventive step

1. Determination of closest prior art – choice of the closest starting point

In T 870/96 the board held that a generically different document cannot normally be considered as a realistic starting point for the assessment of inventive step. When trying to evaluate a skilled person's capabilities and behaviour in the problem and solution approach, as closest prior art a "bridgehead" position should be selected, which said skilled person would have **realistically** taken under the "circumstances" of the claimed invention in so far as these circumstances can be retrieved in one item of the prior art. Consequently, among these "circumstances", aspects such as the designation of the subject matter of the invention, the formulation of the original problem and the intended use and the effects to be obtained should generally be given more weight than the maximum number of identical technical features.

2. Assessment of inventive step

2.1 Combination inventions

In T 711/96 the board considered the prerequisites for such inventions, i.e. a true combination of features as opposed to a mere aggregation of features. The case involved a centrifugal fertiliser broadcaster with a hopper. The board found that characterising features (a) and (b) functioned completely independently of each other; there was no functional interplay (combination) between them. Feature (a) concerned adjustment of distribution quantity, feature (b) that of distribution spread. Although the setting for one value (eg spread) could indirectly affect that for the other (eg quantity), in that spread and quantity could both be adjusted upwards to maintain constant distribution, the two features were not directly related. In other words, the characterising features did not necessarily influence each other, although they could do. The board therefore assessed the inventive step of the

La chambre a fait observer qu'une interprétation restrictive de l'article 55(1) CBE pourrait aller à l'encontre de la Convention de Paris et de la CBE elle-même, étant donné que dans ce cas, le droit de priorité prévu à l'article 87 CBE, né d'une première demande, ne pourrait être garanti.

D. Activité inventive

1. Etat de la technique le plus proche – Sélection du point de départ le plus proche

Dans l'affaire T 870/96, la chambre a déclaré qu'un document relevant d'un domaine générique différent ne peut normalement pas être considéré comme un point de départ réaliste pour apprécier l'activité inventive. Lorsqu'il s'agit d'apprécier les aptitudes et le comportement d'un homme du métier dans le cadre de l'"approche problème/solution", il convient de sélectionner en tant qu'état de la technique le plus proche une "tête de pont", que ledit homme du métier aurait établie **de façon réaliste** dans les "circonstances" de l'invention revendiquée, dans la mesure où celles-ci se retrouvent dans un document de l'état de la technique. Par conséquent, parmi ces "circonstances", l'on devrait en général accorder à certains aspects, tels que la désignation de l'objet de l'invention, la formulation du problème initial, ainsi que l'utilisation prévue et les effets à obtenir, plus de poids qu'à l'identité d'un nombre maximal de caractéristiques techniques.

2. Preuve de l'existence d'une activité inventive

2.1 Inventions de combinaison

Dans l'affaire T 711/96, la chambre a examiné les conditions attachées à l'existence d'une combinaison de caractéristiques, autrement dit d'une invention de combinaison, qui, en droit des brevets, est appréciée différemment de la simple présence de problèmes partiels, à savoir un agrégat de caractéristiques. Il était question d'un épandeur centrifuge comportant un réservoir d'alimentation. La chambre a constaté qu'en l'espèce, les caractéristiques a) et b) fonctionnaient de manière tout à fait indépendante l'une de l'autre, de sorte qu'il n'en résultait aucune interaction fonctionnelle (de combinaison). La caractéristique a) portait sur le réglage de la quantité à épandre, tandis que la caractéristique b) influait sur le réglage de la largeur d'épandage. Même si le réglage de l'une des données (par exemple la largeur d'épandage) pouvait indirectement influencer le réglage de

Streubreite konnte die Streumenge höher eingestellt werden, damit eine konstante Streustärke beibehalten wurde), ergab sich keine direkte Beziehung zwischen den entsprechenden Merkmalen. Die kennzeichnenden Merkmale konnten einander somit beeinflussen, mußten aber nicht. Daher betrachtete die Kammer jedes der Merkmale (a) und (b) für die Frage der erfinderischen Tätigkeit für sich und hielt beide Teilaufgaben für naheliegend.

two features separately, and concluded that both partial problems were obvious.

l'autre (la quantité à épandre), de sorte que, par exemple, la quantité à épandre pouvait être accrue en cas d'augmentation de la largeur d'épandage afin de maintenir une même force d'épandage, il n'y avait aucune relation directe entre les caractéristiques correspondantes. Si ces caractéristiques pouvaient s'influencer mutuellement, tel ne devait pas nécessairement être le cas. En conséquence, la chambre a examiné séparément chacune des caractéristiques a) et b) aux fins de l'appréciation de l'activité inventive et conclu que les deux problèmes partiels étaient évidents.

2.2 Berücksichtigung von Merkmalen

Nach der ständigen Rechtsprechung muß die Lösung der in dem relevanten Anspruch gestellten technischen Aufgabe über den gesamten angegebenen Bereich der Ausführung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Darüber hinaus sind Merkmale, die nicht zur Lösung der in der Beschreibung gestellten Aufgabe beitragen, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einer Kombination von Merkmalen nicht zu berücksichtigen (T 37/82, ABI. EPA 1984, 71). In **T 589/95** erstreckte sich die Lösung der technischen Aufgabe auf einen Verwendungsbereich, in dem sich das betreffende Problem zugegebenermaßen in der Praxis nicht stellt. Daraus folgt, daß für einen solchen Bereich die Merkmale der Lösung nicht zur Lösung der technischen Aufgabe beitragen. Daher können die Merkmale der Lösung bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden. Kurz gesagt, es liegt dann keine erfinderische Tätigkeit vor, wenn bei einer bekannten Verwendung eine unübliche Variante eines Merkmals einer ansonsten für diese Verwendung bekannten Kombination allein zu dem Zweck herangezogen wird, einen spezifischen Nachteil (hier: Kleben) zu vermeiden, und wenn eine solche Verwendung sich dabei auf einen bestimmten Bereich erstreckt, in dem der Nachteil bekanntlich nicht auftritt.

2.3 Disclaimer

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist es in Fällen einer Überschneidung des generell beanspruchten mit einer zufälligen Vorwegnahme im Stand der Technik zulässig, den Inhalt einer solchen Vorwegnahme durch Disclaimer aus dem Umfang des Anspruchs auszuschließen, auch wenn er in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart war. Jedoch kann mit dem Instrument des Disclaimers eine sich

2.2 Consideration of features

In accordance with the established case law the solution of the technical problem set out in the relevant claim must involve an inventive step over the whole defined area of its performance. Furthermore, features which do not contribute to the solution of the problem set out in the description are not to be considered in assessing inventive step of a combination of features (T 37/82, OJ EPO 1984, 71). In **T 589/95** the terms of the solution of the technical problem extended into an area of use where it had been admitted that the relevant problem was known not to arise in practice. It follows from this that for such an area the features of the solution do not contribute to the solution of the technical problem. Therefore, the features of the solution cannot be taken into account in the assessment of inventive step. In summary, it cannot involve an inventive step to provide, in a known use, an unusual variant of one integer of a combination otherwise known for that use, for the sole purpose of avoiding a particular disadvantage (here, sticking) under circumstances which extend such use to a discrete area in which the disadvantage was already known not to arise.

2.3 Disclaimer

According to established board of appeal case law, in cases where what is claimed in general overlaps with an incidental anticipation in the prior art, it is permissible to exclude the content of such an anticipation from the scope of the claim by means of a disclaimer, even if it is not disclosed in the original application. However, a disclaimer can be used to make an inventive teaching which accidentally overlaps with the state of the art

2.2 Prise en considération de caractéristiques

Conformément à la jurisprudence constante, la solution du problème technique énoncée dans la revendication pertinente doit impliquer une activité inventive dans l'ensemble du domaine d'application qui a été défini. En outre, les caractéristiques qui ne contribuent pas à résoudre le problème exposé dans la description ne doivent pas être prises en considération, lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive d'une combinaison de caractéristiques (T 37/82, JO OEB 1984, 71). Dans l'affaire **T 589/95**, les termes de la solution apportée au problème technique s'étendaient à un domaine d'application, où il était admis que le problème en question ne se posait pas dans la pratique. Il s'ensuit que pour ce domaine, les caractéristiques de la solution ne contribuent pas à résoudre le problème technique. Aussi les caractéristiques de la solution ne sauraient-elles être prises en considération pour apprécier l'activité inventive. En résumé, il n'y a aucune activité inventive dans le fait de fournir, dans le cadre d'une utilisation connue, une variante inhabituelle d'une entité d'une combinaison par ailleurs connue pour cette utilisation, aux seules fins d'éviter un inconvénient particulier (en l'occurrence le collage), et ce en étendant cette utilisation à un domaine séparé, où l'on savait déjà que cet inconvénient ne se présente pas.

2.3 Disclaimer

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, lorsque ce qui est revendiqué d'une manière générale se recoupe partiellement avec une antériorisation fortuite dans l'état de la technique, il est permis d'exclure le contenu d'une telle antériorisation, au moyen d'un disclaimer, de la portée d'une revendication, même s'il n'est pas divulgué dans la demande initiale. Toutefois, si un disclaimer peut être utilisé pour

mit dem Stand der Technik überschneidende erfinderische Lehre neu, nicht aber eine naheliegende Lehre erfinderisch gemacht werden (T 170/87, ABI. EPA 1989, 441, T 434/92). In T 871/96 vertrat die Kammer daher die Auffassung, daß die Einschränkung aufgrund des Disclaimers bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bedeutungslos sei. Aus diesem Grund müsse die Erfindung ohne Lücke zwischen dem beanspruchten Gegenstand und dem durch einen Disclaimer herausgeschnittenen Teil des ursprünglichen Gegenstands einheitlich die zugrundeliegende technische Aufgabe lösen.

2.4 Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im medizinischen Bereich

In T 913/94 bezieht sich die Erfindung auf die Verwendung eines spezifischen Wirkstoffs bei der Zubereitung eines Arzneimittels gegen Gastritis. Obwohl es sich bei Gastritis und Geschwüren um verschiedene Krankheiten handelt, weisen sie nach Auffassung der Kammer in bezug auf ihre verursachenden Faktoren gemeinsame Aspekte auf. Die Tatsache, daß zwei verschiedene Krankheiten denselben Ursprung haben oder durch dieselben verursachenden Faktoren hervorgerufen werden, ist an sich aber kein Grund, der zweiten therapeutischen Anwendung eines bekannten Stoffes die erfinderische Idee abzusprechen. Im vorliegenden Fall hatte die Kammer untersucht, ob man bei einem Arzneimittel gegen Geschwüre davon ausgegangen wäre, daß es auch gegen Gastritis wirksam sei. Sie gelangte zu folgendem Schluß: Wenn bekannt ist, daß die Anzeichen der zweiten schwereren Krankheit (Geschwür) auch bei der ersten Krankheit auftreten, und wenn diese zuverlässig begründete Annahme nicht widerlegt wurde, würde die Wirkung eines Arzneimittels gegen die schwerere Krankheit auch eine Wirkung gegen die weniger schwere Krankheit bereits nahelegen. Daher ist der genannte Wirkstoff für die Behandlung von experimentell induzierten Geschwüren bekannt; seine Verwendung für die Zubereitung eines Arzneimittels zur Behandlung von Gastritis beruht nicht auf einer erfinderischen Idee.

2.5 Beispiele für die Verneinung der erfinderischen Tätigkeit – technisch nicht relevante Änderungen

In T 72/95 (siehe dazu auch T 157/97 und T 176/97) verwies die Kammer auf T 119/82, ABI. EPA, 1984, 217, in der festgestellt worden war, daß bei nachteiligen Änderungen keine erfinderische Tätigkeit vorliegt, wenn der

novel, but it cannot make an obvious teaching inventive (see T 170/87, OJ EPO 1989, 441, T 434/92). In T 871/96 the board held that the limiting clause represented by the disclaimer was therefore meaningless in assessing the inventive step. For this reason, the invention without discontinuities between the claimed subject-matter and that part of the original subject-matter excised by way of a disclaimer has to solve uniformly what is regarded as the underlying technical problem.

2.4 Assessment of inventive step in the medical field

In T 913/94 the invention related to the use of a specific agent in the preparation of a medicament against gastritis. In the board's view, though gastritis and ulcers were distinct diseases, they had common aspects in relation to their causative factors. However, the fact that two distinct diseases had the same origin or were elicited by the same causative factors, was not in itself a reason to deny the inventive merit of the second therapeutic application of a known substance. In the case in point the board investigated whether an anti-ulcer medicament would also have been expected to be active against gastritis. It arrived at the conclusion that if the manifestations of the second more serious disease (ulcer) were known to run through the manifestations of the first disease, and this assumption, reliably substantiated, was not refuted, then the activity of a medicament against the more serious disease would strongly suggest an effect against the less serious one as well. Thus, said agent was known for the treatment of an experimentally induced ulcer; its use for the preparation of a medicament for the treatment of gastritis did not involve any inventive merit.

2.5 Examples of the denial of inventive step – Non-functional modifications

In T 72/95 (see also T 157/97 and T 176/97) the board referred to T 119/82, OJ EPO 1984, 217, in which it was stated that disadvantageous modifications did not involve an inventive step if the skilled person

rendre nouveau un enseignement inventif qui se recoupe par hasard avec l'état de la technique, il ne peut pas rendre inventif un enseignement évident (cf. T 170/87, JO OEB 1989, 441, T 434/92). Dans l'affaire T 871/96, la chambre a donc estimé que la restriction apportée par le disclaimer était sans intérêt pour l'appréciation de l'activité inventive. Aussi l'invention à examiner sans discontinuité entre l'objet revendiqué et la partie de l'objet initial exclue par le disclaimer doit-elle résoudre uniformément ce qui est considéré comme étant le problème technique qui la sous-tend.

2.4 Appréciation de l'activité inventive dans le domaine médical

Dans l'affaire T 913/94, l'invention portait sur l'utilisation d'un agent spécifique dans la préparation d'un médicament contre la gastrite. De l'avis de la chambre, même si la gastrite et l'ulcère sont des maladies distinctes, elles présentent des points communs quant à leur étiologie. Toutefois, le fait que ces deux maladies distinctes aient la même origine ou soient provoquées par les mêmes facteurs n'est pas en soi une raison de nier l'activité inventive de la deuxième application thérapeutique d'une substance connue. En l'espèce, la chambre a examiné si l'on pouvait attendre d'un médicament contre l'ulcère qu'il agisse également contre la gastrite. Elle a conclu que si la seconde maladie plus grave (ulcère) présente les mêmes symptômes que la première maladie, et si cette supposition est bien étayée et n'est pas réfutée, tout porte à croire qu'un médicament agissant contre la maladie plus grave agit également contre la maladie moins grave. Aussi ledit agent est-il connu pour le traitement d'un ulcère provoqué au cours d'une expérience. Par conséquent, son utilisation en vue d'obtenir un médicament destiné à traiter la gastrite n'implique aucune activité inventive.

2.5 Exemples de négation de l'existence d'une activité inventive – Modifications non fonctionnelles

Dans l'affaire T 72/95 (cf. également T 157/97 et T 176/97), la chambre s'est référée à la décision T 119/82 (JO OEB 1984, 217), selon laquelle des modifications désavantageuses n'impliquent aucune activité inven-

Fachmann diese Nachteile klar vorhersehen konnte und diese vorhersehbaren Nachteile nicht durch einen unerwarteten technischen Vorteil aufgewogen wurden. In der vorliegenden Entscheidung vertrat die Kammer die Auffassung, daß ähnliche Überlegungen auch für technisch nicht relevante Änderungen gälten. Werde eine bekannte Vorrichtung durch Hinzufügen eines Merkmals ohne technische Funktion verändert, so könne diese Änderung nicht erfinderisch sein. Technisch nicht relevante Änderungen seien auch für die erfinderische Tätigkeit nicht relevant, auch wenn der Fachmann nie an eine solche Änderung denken würde. Die Kammer müsse aber prüfen, ob es eine technische Funktion gebe, die angeblich für die erfinderische Tätigkeit relevant sei.

could clearly predict these disadvantages, and if these predictable disadvantages were not compensated by any unexpected technical advantage. In this decision the board held that similar considerations applied to technically non-functional modifications. If a known device was modified by adding a feature which had no technical function, this modification could not contribute to inventive step. Technically non-functional modifications were irrelevant to inventive step, even if the skilled person would never think of such a modification. However, the board was under an obligation to assess the existence of a technical function alleged to be relevant to inventive step.

tive, si l'homme du métier était à l'évidence en mesure de prévoir ces inconvénients, et si ces inconvénients prévisibles ne sont pas compensés par un avantage technique imprévu. En l'espèce, la chambre a estimé que ces considérations s'appliquent également aux modifications non fonctionnelles sur le plan technique. Si un dispositif connu est modifié par adjonction d'une caractéristique dépourvue de toute fonction technique, pareille modification ne saurait apporter de contribution à l'activité inventive. Des modifications non fonctionnelles sur le plan technique sont dénuées de pertinence aux fins de l'activité inventive, même si l'homme du métier n'aurait jamais eu l'idée de procéder à une telle modification. La chambre est toutefois tenue d'apprécier l'existence d'une fonction technique dont il est allégué qu'elle est pertinente aux fins de l'activité inventive.

II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG

A. Ausreichende Offenbarung

In **T 718/96** stellte die Kammer fest, daß, auch wenn mangelnde Ausführbarkeit nach Artikel 57 EPÜ mit der Begründung beanstandet werden könnte, eine nicht ausführbare Erfindung sei gewerblich nicht anwendbar, die Stützung dieses Einwands auf Artikel 83 bzw. Artikel 100 b) EPÜ angezeigt ist, da sich diese Vorschriften mit der Ausführbarkeit speziell befassen.

1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebende Teile der Anmeldung

Das Streitpatent in der Sache **T 512/94** umfaßte ein Hybridom, mit dessen Hinterlegung sichergestellt werden sollte, daß die beanspruchte Erfindung ausreichend offenbart wurde. Das hinterlegte Hybridom produzierte OKT10, das anspruchsgemäß mit etwa 95 % der menschlichen Thymozyten, 5 % der T-Zellen und 10 % der E-Rosetten-negativen peripheren mononukleären Zellen reagieren sollte. Eine isolierte Betrachtung des Anspruchs hätte dazu geführt, daß die erste Zahl mehr oder weniger als Variable und die folgenden Zahlen als feste Zahlen angesehen würden. Die Kammer betonte jedoch, daß ein Anspruch im Lichte der Beschreibung zu lesen sei, deren Wortlaut in diesem Fall dem Fachmann den Gedanken nahelegen würde, daß das Reaktivitätsmuster

II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION

A. Sufficiency of disclosure

In **T 718/96** the board ruled that although disclosure objections could be raised under Article 57 EPC, on the grounds that an invention which cannot be carried out is not susceptible of industrial application, they should rather be based on Article 83 or 100(b) EPC which specifically relate to the performability of inventions.

1. Parts of the application relevant for assessing sufficiency of disclosure

The patent in suit in **T 512/94** included a hybridoma which had been deposited for the purpose of ensuring that the claimed invention was adequately disclosed. The deposited hybridoma produced OKT10, which it was claimed should react with approximately 95% of human thymocytes, 5% of T cells and 10% of E-rosette negative peripheral mononuclear cells. Reading the claim in isolation would have resulted in seeing the first figure as somewhat variable, and the latter figures as fixed numbers. However, the board pointed out that a claim had to be read in the light of the description, the wording of which in this case would lead the skilled person to understand that the reactivity pattern of OKT10 to cells other than thymocytes should be very low, but

II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET

A. Caractère suffisant ou non de l'exposé

Dans l'affaire **T 718/96**, la chambre a fait observer que même si pour dénoncer l'impossibilité d'exécuter l'invention, l'on pouvait faire valoir l'article 57 CBE, en objectant qu'une invention qui ne peut être mise en oeuvre n'est pas susceptible d'application industrielle, il est préférable de fonder cette objection sur l'article 83 ou sur l'article 100b) CBE, qui portent spécifiquement sur la possibilité d'exécuter l'invention.

1. Parties de la demande pertinentes pour l'appréciation du caractère suffisant ou non de l'exposé

Dans l'affaire **T 512/94**, le brevet en litige comprenait un hybridome qui avait été déposé pour permettre un exposé suffisant de l'invention revendiquée. L'hybridome déposé produisait de l'OKT10, qui, tel qu'il était revendiqué, devait réagir avec environ 95% des thymocytes humains, 5% des cellules T et 10% des cellules mononucléaires périphériques négatives selon le test E-rosette. L'homme du métier qui aurait lu cette revendication coupée de son contexte aurait conclu que le premier chiffre peut varier quelque peu, tandis que les autres sont fixes. Toutefois, la chambre a fait observer qu'il convenait de lire une revendication à la lumière de la description, dont le texte conduirait en l'occurrence l'homme du métier à conclure que la capacité à réagir de l'OKT10 vis-à-vis

von OKT10 gegenüber anderen Zellen als Thymocyten sehr niedrig, aber nicht, daß es zwangsläufig durch eine feste Zahl identifizierbar wäre. Die Kammer hob weiter hervor, daß Zahlen, die ein biologisches Phänomen wie die Bindung von OKT10 an T-Zellen oder E-Rosetten-negative Zellen darstellen, in keinem Fall als bloße Zahlen verstanden werden sollten, da die experimentelle Variabilität technisch unvermeidlich sei. Die Erfordernisse von Artikel 83 EPÜ seien daher erfüllt.

2. Deutliche und vollständige Offenbarung

In **T 293/97** stellte die Kammer fest, daß die mangelnde Ausführbarkeit des einzigen Ausführungsbeispiels in der Streitpatentschrift ohne Bedeutung ist, wenn der allgemeine Teil der Beschreibung sonst einen Weg zur Ausführung der Erfindung mit der angestrebten Wirkung offenbart.

3. Biotechnologie

3.1 Deutliche und vollständige Offenbarung

In der Sache **T 780/95** bezog sich der Anspruch 1 auf ein Antigen (Pertactin), das durch mehrere technische Merkmale gekennzeichnet war, unter anderem durch ein Verhältnis von Prolin zu Glutaminsäure von im wesentlichen 1:1, wie durch Aminosäureanalyse bestimmt wurde. Dieses Verhältnis war ein entscheidendes Merkmal, weil es den Fachmann in die Lage versetzte festzustellen, ob er das beanspruchte Erzeugnis gewonnen hatte.

Um zu ermitteln, ob die Offenbarung ausreichend ist, prüfte die Kammer, ob ein Erzeugnis mit den in Anspruch 1 genannten technischen Merkmalen vom Fachmann ohne unzumutbare Schwierigkeiten gewonnen werden könnte, wenn er die Anweisungen des Streitpatents befolgt, die von seinem allgemeinen Fachwissen ergänzt werden können. Sie bemerkte, daß die Kennzeichnung eines Proteins durch ein Aminosäureverhältnis wie das Pro/Glu-Verhältnis nur bei hochreinen Proteinen sinnvoll sei.

Der Beschwerdeführer/Einsprechende trug vor, daß im Streitpatent keine ausreichenden Informationen enthalten seien, die es dem Fachmann ermöglichen, Pertactin bis zu einem Grad zu reinigen, daß es das in Anspruch 1 des Streitpatents genannte Pro/Glu-Verhältnis aufweist.

not that it should necessarily be identifiable by a fixed number. The board went on to point out that, in any case, figures representative of a biological phenomenon such as the binding of OKT10 with T cells or E-rosette negative cells should never be understood as straight figures, seeing that experimental variability was technically unavoidable. The requirements of Article 83 EPC were thus satisfied.

2. Clarity and completeness of disclosure

In **T 293/97** the board ruled that non-performability of the sole embodiment in a specification did not matter if the general part of the description disclosed some way of carrying out the invention with the desired effect.

3. Biotechnology

3.1 Clarity and completeness of disclosure

In **T 780/95** claim 1 related to an antigen (pertactin) defined by various technical features, inter alia, by a ratio of proline to glutamic acid of substantially 1:1 as determined by amino acid analysis. This ratio was a critical feature since it enabled the skilled person to establish whether he/she had obtained the claimed product.

For the purposes of evaluating sufficiency of disclosure, the board examined whether or not a product having the technical features recited in claim 1 could be achieved by the skilled person without undue difficulty when following the instruction of the patent in suit, optionally supplemented by the common general knowledge of that person. It observed that characterising a protein by an amino acid ratio such as the Pro/Glu ratio was only meaningful when performed on highly purified proteins.

The appellant/opponent maintained that there was insufficient information in the patent in suit to enable a skilled person to purify pertactin to a degree such as to exhibit the Pro/Glu ratio recited in claim 1 of the patent in suit.

des cellules autres que les thymocytes doit être très faible, mais pas qu'elle doit impérativement être représentée par un chiffre donné. En tout état de cause, des chiffres représentatifs d'un phénomène biologique tel que l'attachement d'OKT10 avec des cellules T ou des cellules rosettes négatives ne devraient, de l'avis de la chambre, jamais être considérés comme des chiffres exacts, vu qu'il n'est techniquement pas possible d'éviter des variations lors de l'expérimentation. Il était donc satisfait aux conditions requises à l'article 83 CBE.

2. Exposé clair et complet de l'invention

Dans l'affaire **T 293/97**, la chambre a constaté qu'il était sans importance que le seul mode de réalisation de l'invention décrit dans le fascicule du brevet en litige ne puisse être mis en oeuvre, dès lors que la partie générale de la description divulgue par ailleurs un moyen de mettre en oeuvre l'invention de façon à produire l'effet recherché.

3. Biotechnologie

3.1 Exposé clair et complet de l'invention

Dans l'affaire **T 780/95**, la revendication 1 avait pour objet un antigène (pertactine), qui était défini par diverses caractéristiques techniques, dont notamment le rapport de la proline à l'acide glutamique qui, tel que déterminé par analyse des acides aminés, était sensiblement de 1 : 1. Ce rapport constituait une caractéristique essentielle, puisqu'il permettait à l'homme du métier de savoir s'il avait obtenu le produit revendiqué.

Lors de l'appréciation du caractère suffisant ou non de l'exposé, la chambre a examiné si, en suivant les instructions du brevet en cause, éventuellement complétées par ses connaissances générales, l'homme du métier pouvait obtenir sans difficulté excessive un produit présentant les caractéristiques techniques exposées dans la revendication 1. Elle a signalé que l'on ne pouvait caractériser convenablement une protéine par un rapport d'acides aminés, tel que le rapport Pro/Glu, que lorsqu'on opérait sur des protéines très purifiées.

Le requérant/opposant a soutenu que les informations contenues dans le brevet en litige étaient insuffisantes pour permettre à un homme du métier de purifier la pertactine de manière à obtenir le rapport Pro/Glu mentionné dans la revendication 1 du brevet en litige.

Der Beschwerdegegner/Patentinhaber erwiderte, daß das Pro/Glu-Verhältnis ein inhärentes Merkmal von Pertactin in einem beliebigen Gemisch sei, und zwar unabhängig von den daran gebundenen Proteinen.

Nach Auffassung der Kammer muß der Beschwerdegegner die technischen Informationen vorlegen, die erforderlich sind, um aus diesem Gemisch ein Material solchen Reinheitsgrades zu isolieren, daß das Pro/Glu-Verhältnis sinnvoll ermittelt werden kann, selbst wenn man davon ausginge, daß das Pro/Glu-Verhältnis ein inhärentes Merkmal von Pertactin in einem Gemisch ist. Ein Molekül in einem Gemisch könne nicht als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht betrachtet werden, wenn dem Fachmann keine Mittel zur Isolierung und Identifizierung des Moleküls zur Verfügung gestanden hätten (siehe T 301/87, ABI. EPA 1990, 335, Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

Darüber hinaus müsse ein für die Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik wesentliches technisches Merkmal nachprüfbar sein, damit die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ erfüllt sind (T 449/90). Wenn der Fachmann nicht in der Lage sei, unter anderem das genannte Pro/Glu-Verhältnis auf sinnvolle Weise zu messen, so würde dies bedeuten, daß die Erfindung nicht ausgeführt werden könne, weil er dann nicht in der Lage sei festzustellen, ob das gesuchte Protein gewonnen oder in einem Gemisch vorhanden sei.

3.2 Hinterlegung biologischen Materials

3.2.1 Materiellrechtliche Fragen

Im Verfahren **T 498/94** war der Sachverhalt nach Auffassung der Kammer ähnlich gelagert wie in den Entscheidungen T 418/89 und T 495/89, in denen es ebenfalls nachveröffentlichte Druckschriften der Erfinder gab, die im Widerspruch zu der beanspruchten Erfindung standen und in denen der Beschwerdegegner (Patentinhaber) diese Abweichungen nicht bestritt. Die ausreichende Offenbarung wurde in den beiden letztgenannten Entscheidungen verneint, da "auch die Beschwerdegegnerin nicht in der Lage war, die Erfindung entsprechend ihrer eigenen schriftlichen Offenbarung auszuführen"; diese Schlußfolgerung findet auch auf den vorliegenden Fall Anwendung.

The respondent/patentee answered that the Pro/Glu ratio was an intrinsic feature of pertactin within any mixture, independently of the proteins accompanying it.

The board's position was that even if one assumed the Pro/Glu acid ratio to be an intrinsic feature of pertactin within a mixture, the respondent must provide the technical information necessary to isolate from this mixture a material having a degree of purity such that the Pro/Glu ratio could meaningfully be determined. A molecule within a mixture could not be considered to have been made available to the public if no means for isolating and identifying the molecule was available to the skilled person (see T 301/87, OJ EPO 1990, 335, point 5 of the reasons).

Moreover, a technical feature essential for distinguishing from the prior art had to be testable for the requirements of Article 83 EPC to be fulfilled (T 449/90). It was equivalent to being unable to carry out the invention if the skilled person was not able to perform a meaningful measurement, *inter alia*, of said Pro/Glu ratio, because then he/she would be prevented from knowing whether the protein looked for had been obtained or was present in a mixture.

3.2 Deposit of living material

3.2.1 Substantive questions

In **T 498/94** the facts of this case were, in the board's opinion, analogous to those in decisions T 418/89 and T 495/89, where there were also post-published documents from the inventors contradicting the claimed invention, and where the respondent (patentee) did not contest these differences. Sufficiency of disclosure was denied in the latter two decisions as "the respondents themselves were not able to carry out the invention according to their own written disclosure", a conclusion which applied equally to the present case.

L'intimé/titulaire du brevet a répondu que le rapport Pro/Glu était une caractéristique intrinsèque de la pertactine dans n'importe quel mélange, quelles que soient les protéines qui l'accompagnent.

La chambre a estimé que même si l'on admettait que le rapport Pro/Glu est une caractéristique intrinsèque de la pertactine dans un mélange, l'intimé devait fournir les informations techniques nécessaires pour permettre d'isoler de ce mélange une matière d'un degré de pureté tel que le rapport Pro/Glu puisse être déterminé convenablement. On ne saurait considérer qu'une molécule dans un mélange a été rendue accessible au public, si l'homme du métier ne disposait d'aucun moyen pour l'isoler et l'identifier (cf. T 301/87, JO OEB 1990, 335, point 5 des motifs).

En outre, pour satisfaire aux conditions requises à l'article 83 CBE, il est nécessaire de pouvoir tester une caractéristique technique d'une importance essentielle pour permettre de distinguer l'invention par rapport à l'état de la technique (T 449/90). Si l'homme du métier ne pouvait pas mesurer convenablement, entre autres, ledit rapport Pro/Glu, il devait être considéré qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter l'invention, parce que dans ce cas il ne pouvait savoir si la protéine recherchée avait été obtenue ou si elle était présente dans le mélange.

3.2 Dépôt de matière vivante

3.2.1 Questions de fond

De l'avis de la chambre, les faits de la cause dans l'affaire **T 498/94** étaient analogues à ceux dont il était question dans les affaires T 418/89 et T 495/89, dans lesquelles les inventeurs avaient eux aussi publié après coup des documents qui étaient en contradiction avec l'invention revendiquée, sans que l'intimé (titulaire du brevet) ne conteste ces différences. Dans ces deux dernières affaires, l'exposé de l'invention avait été considéré comme insuffisant, "les intimés eux-mêmes n'étant pas en mesure de mettre en oeuvre l'invention conformément à ce qu'ils avaient exposé dans leur propre divulgation écrite". Cette conclusion valait également pour l'affaire T 498/94.

In der Sache **T 510/94** brachten die Beschwerdeführer (Einsprechenden) vor, daß die schriftliche Beschreibung der Patentschrift den Fachmann nicht hinreichend in die Lage versetze, die Erfindung nachzuarbeiten, und daher für eine ausreichende Offenbarung die Hinterlegung des Hybridoms, das den beanspruchten monoklonalen Antikörper produziert, bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle erforderlich sei. Diese Hinterlegung sei nicht ordnungsgemäß vorgenommen worden, da das Medium, in dem das Hybridom wachsen sollte, im Patent in der eingereichten Fassung nicht offenbart worden sei und auch weil dem Nährmedium ein weiterer Stoff zugefügt werden mußte, damit der monoklonale Antikörper in ausreichender Menge produziert werden konnte.

Die Kammer sah jedoch die nicht ordnungsgemäße Hinterlegung des Hybridoms nicht als erwiesen an. Die Beschwerdeführer selbst bestritten nicht, daß sie das Hybridom in dem in der Beschreibung erwähnten oder in dem von der Hinterlegungsstelle empfohlenen Medium gewinnen könnten. Darüber hinaus lasse der Einwand, daß das Hybridom nicht in einer Weise gezüchtet werden könnte, daß der monoklonale Antikörper in ausreichender Menge produziert würde, völlig offen, für welchen Zweck die Mengen des monoklonalen Antikörpers ausreichen sollten. Die Kammer stellte fest, daß es immerhin gelungen sei, den Antikörper in solchen Mengen zu produzieren, daß seine Eigenschaften getestet werden konnten. Zwar hätten die Versuche nicht zu eindeutigen Ergebnissen geführt, es hätte aber auch nicht überzeugend nachgewiesen werden können, daß es unmöglich sei, den monoklonalen Antikörper durch Kultivieren des hinterlegten Hybridoms "in ausreichender Menge" zu produzieren.

Die Kammer befand, daß sich die Sachlage durchaus von der in der Entscheidung T 418/89 (ABI. EPA 1993, 20) unterscheidet, in der es Beweismittel in der Akte gebe, wonach das damals beanspruchte Hybridom nur nach wiederholter Anfrage zahlreicher Empfänger und durch die Anwendung erheblich aufwendigerer Verfahren gewonnen werden konnte, als die von der Hinterlegungsstelle empfohlenen.

Auch in anderer Hinsicht unterschied sich der Fall grundlegend von den Entscheidungen T 418/89 und T 495/89. Was die letztgenannten Fälle betrifft, so fand sich in nachveröffentlichten wissenschaftlichen Dokumenten der Beweis, daß die damals beanspruchten monoklonalen

In **T 510/94** the appellants (opponents) argued that the written description of the patent specification was not sufficient for the skilled person to be able to reproduce the invention and that thus a deposition of the hybridoma producing the claimed monoclonal antibody with a recognised depositary institution was necessary for sufficiency of disclosure. This deposition had not been achieved in the proper way as the medium in which to grow the hybridoma was not disclosed in the patent as filed, and also because a further substance needed to be added to the growth medium in order to make the monoclonal antibody in sufficient quantities.

The board, however, saw no evidence that the hybridoma had not been properly deposited. The appellants themselves did not dispute being able to grow the hybridoma in the medium recommended by the depositary institution or the one mentioned in the description. Moreover, the objection that the hybridoma could not be grown in such a way that the monoclonal antibody could be obtained in sufficient quantities left entirely open which purpose the quantities of the monoclonal antibody should be sufficient for. The board found that it had at least been possible to make the antibody in such quantities that its properties could be tested. Thus, although the experiments were ambiguous, the impossibility of producing the monoclonal antibody "in sufficient quantities" by culturing the deposited hybridoma had not been shown in a convincing manner.

The board distinguished the situation from the one dealt with in T 418/89 (OJ EPO 1993, 20) where there was evidence on file that the then claimed hybridoma could only be grown after repeated requests by many recipients had been made and by applying techniques considerably more sophisticated than those recommended by the depositary institution.

The case was also fundamentally different from those dealt with in T 418/89 and T 495/89 in another respect. In the latter there was evidence by later-published scientific papers that the then claimed monoclonal antibodies had a different reactivity pattern from that disclosed

Dans l'affaire **T 510/94**, les requérants (opposants) ont fait valoir que la description écrite dans le fascicule de brevet n'était pas suffisante pour permettre à l'homme du métier de reproduire l'invention et que l'hybridome qui produisait l'anticorps monoclonal revendiqué devait donc être déposé auprès d'une autorité de dépôt habilitée, afin que l'exposé de l'invention puisse être considéré comme suffisant. Ce dépôt n'avait pas été correctement effectué, étant donné que le milieu de croissance de l'hybridome n'était pas divulgué dans le brevet en litige et qu'il fallait en outre ajouter une autre substance au milieu de croissance, afin de pouvoir fabriquer l'anticorps monoclonal en quantités suffisantes.

La chambre a quant à elle estimé qu'il n'était pas prouvé que l'hybridome n'avait pas été correctement déposé. Les requérants eux-mêmes n'avaient pas contesté qu'ils pouvaient cultiver l'hybridome dans le milieu recommandé par l'autorité de dépôt ou celui mentionné dans la description. En outre, lorsqu'ils avaient objecté qu'il n'était pas possible de cultiver l'hybridome de façon à obtenir une quantité suffisante d'anticorps monoclonaux, les requérants n'avaient pas précisé pourquoi ces anticorps devaient être produits en quantités suffisantes. La chambre a estimé qu'il avait au moins été possible de produire une quantité d'anticorps suffisante pour tester les propriétés de celui-ci. Par conséquent, même si les expériences étaient ambiguës, il n'avait pas été démontré de manière convaincante que l'anticorps monoclonal ne pouvait être produit en "quantités suffisantes" par culture de l'hybridome déposé.

La chambre a établi une distinction entre cette situation et celle dont il était question dans l'affaire T 418/89 (JO OEB 1993, 20), dans laquelle le dossier contenait la preuve qu'il n'avait été possible de cultiver l'hybridome revendiqué qu'après avoir demandé à maintes reprises des échantillons à l'autorité de dépôt et mis en oeuvre des techniques bien plus sophistiquées que celles recommandées par cette dernière.

A un autre égard aussi, cette affaire différait fondamentalement des affaires T 418/89 et T 495/89. Dans ces deux affaires en effet, des articles scientifiques publiés ultérieurement apportaient la preuve que les anticorps monoclonaux revendiqués présentaient un profil de réactivité diffé-

Antikörper ein anderes Reaktivitätsmuster als das in der Patentschrift offenbarte aufwies, während in dem der Kammer vorliegenden Fall nicht hinreichend nachgewiesen werde, daß der beanspruchte monoklonale Antikörper die beanspruchten Eigenschaften nicht besitze.

Die Kammer vertrat daher die Auffassung, daß hinsichtlich der Eigenschaften des beanspruchten spezifischen Hybridoms und des beanspruchten monoklonalen Antikörpers keine unzureichende Offenbarung vorliege.

3.2.2 Verfahrensrechtliche Fragen

a) Verspätete Einreichung des Aktenzeichens der Hinterlegung

Der Entscheidung **T 227/97** (ABI. EPA 1999, 495) lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die Angaben zur Eingangsnummer der in der Anmeldung genannten Mikroorganismen waren entgegen der eigentlichen Absicht nicht innerhalb der in Regel 13bis.4 PCT festgesetzten Frist von sechzehn Monaten ab dem Prioritätsdatum beim Internationalen Büro eingereicht worden. Der Wiedereinsetzungsantrag war von der ersten Instanz mit der Begründung zurückgewiesen worden, daß in der Entscheidung G 2/93 (ABI. EPA 1995, 275) klargestellt worden sei, daß die Angabe des Aktenzeichens (Eingangsnummer) in der Anmeldung wesentlich sei. Die Große Beschwerdekammer sei daher zu dem Schluß gelangt, daß "die in Regel 28 (1) EPÜ vorgeschriebene Angabe des Aktenzeichens einer hinterlegten Kultur nach Ablauf der Frist gemäß Regel 28 (2) a) EPÜ nicht mehr vorgenommen werden kann". Die Prüfungsabteilung hatte gefolgert, daß sich eine unzureichende Offenbarung später naturgemäß nicht beheben lasse.

Die Kammer wich jedoch von dieser Auffassung ab, weil die Prüfungsabteilung ihrer Ansicht nach die Entscheidung G 2/93 in ihrer Wirkung mißverstanden hatte, die in Abkehr von J 8/87 (ABI. EPA 1989, 9) eine ganz andere Frage beantwortet hatte. Nach Auffassung der Kammer hatte die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer klargestellt, daß bei Versäumung der Frist zur Einreichung von Angaben jeder Anspruch auf ihre Aufnahme in den Text der Anmeldung unmittelbar verloren geht. Aus der Versäumung dieser Frist resultiert also ein direkter Rechtsverlust, der nur durch eine Wiedereinsetzung gemäß Artikel 122 EPÜ geheilt werden kann, sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Die Tatsache, daß die Angabe des

in the patent specification, whereas the case before the board had insufficient evidence that the monoclonal antibody did not possess the claimed properties.

The board thus held that there was no insufficiency of disclosure with regard to the properties of the claimed specific hybridoma and the claimed monoclonal antibody.

3.2.2 Procedural questions

(a) Late submission of deposit number

The facts behind **T 227/97** (OJ EPO 1999, 495) were as follows – the intended information about the accession numbers of the microorganisms referred to in the specification had not been provided to the International Bureau within the sixteen month time limit from the priority date prescribed by Rule 13bis.4 PCT. The application for re-establishment of rights was refused by the department of first instance on the grounds that decision G 2/93, (OJ EPO 1995, 275) made it clear that the indication of the file number (accession number) in the application was a substantive matter. The Enlarged Board had concluded that the "information concerning the file number of a culture deposit according to Rule 28(1) EPC may not be submitted after expiry of the time limit set out in Rule 28(2)(a) EPC". The examining division had concluded that an insufficient disclosure, by its very nature, could not be made good later.

The board, however, disagreed, holding that the examining division had misunderstood the effect of G 2/93, which, by overruling J 8/87 (OJ EPO 1989, 9), answered a quite different question. In the view of the board, the Enlarged Board's ruling had made it clear that failure to submit the information within the time limit involved the direct loss of the right to have this information in the text of the application. Failure to submit the information within the time limit thus amounted to a direct loss of a right, for which the only possible cure was restitutio in integrum under the provisions of Article 122 EPC, if the conditions for this were met. The fact that the indication of the file number of a culture deposit was substantive did not mean that restitutio in

rent de celui qui était divulgué dans le fascicule du brevet, alors que dans l'affaire dont était saisie la chambre, il n'était pas suffisamment prouvé que l'anticorps monoclonal ne présentait pas les propriétés revendiquées.

La chambre a donc conclu que l'exposé n'était pas insuffisant en ce qui concerne les propriétés de l'hybridome spécifique et de l'anticorps monoclonal qui étaient revendiqués.

3.2.2 Questions de procédure

a) Communication tardive du numéro de dépôt

Dans la décision **T 227/97** (JO OEB 1999, 495), les indications voulues sur les numéros de dépôt des microorganismes auxquels il était fait référence dans la demande n'avaient pas été communiquées au Bureau international dans le délai de seize mois à compter de la date de priorité prévu à la règle 13bis.4 PCT. L'instance du premier degré a rejeté la requête en restitutio in integrum au motif que selon la décision G 2/93 (JO OEB 1995, 275), l'indication dans la demande du numéro de dépôt (numéro d'ordre) est une condition de fond. La Grande Chambre de recours avait conclu que "l'indication du numéro de dépôt d'une culture conformément à la règle 28(1)c) CBE ne peut être communiquée après l'expiration du délai fixé à la règle 28(2)a) CBE". La division d'examen avait déclaré qu'il n'était pas possible de remédier ultérieurement à une insuffisance de cette divulgation, vu la nature même de celle-ci.

Or, la chambre n'a pas été de cet avis. Elle a estimé que la division d'examen avait mal compris les conséquences prévues dans la décision G 2/93, qui, en s'opposant à la décision J 8/87 (JO OEB 1989, 9), répondait à une question toute différente. De l'avis de la chambre, la décision de la Grande Chambre précisait clairement que la non-communication de ces indications dans le délai prévu entraînait la perte directe du droit à leur insertion dans le texte de la demande. La non-communication de ces indications dans le délai entraînait donc une perte directe de droit, à laquelle il ne pouvait être remédié que par la restitutio in integrum conformément aux dispositions de l'article 122 CBE, dans la mesure où les conditions requises étaient

Aktenzeichens einer hinterlegten Kultur wesentlich sei, bedeute nicht, daß eine Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ nicht in Frage kommen könne.

B. Patentansprüche

1. Deutlichkeit

1.1 Fassung der Ansprüche

1.1.1 Anspruchskategorien

In der Sache **T 410/96** betreffend ein Datenverarbeitungssystem stellte sich die Frage, ob ein Anspruch auf ein System sich auf einen Anspruch auf ein Verfahren beziehen dürfe. Die Prüfungsabteilung hatte die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, daß es sich bei einem solchen Anspruch um einen unabhängigen Anspruch handle, in dem daher alle wesentlichen Merkmale der Erfindung angegeben sein müßten. Die Kammer vertrat dagegen die Auffassung, daß, obwohl Regel 29 (4) EPÜ eine Bezugnahme nur im Zusammenhang mit einem Anspruch erwähne, in dem alle Merkmale des Anspruchs enthalten seien, auf den er sich beziehe, dies aber umgekehrt nicht bedeute, daß eine Bezugnahme, die diese Voraussetzung nicht erfülle, zwangsläufig unzulässig sei. Nach Ansicht der Kammer gebe es nach Artikel 84 EPÜ keinen A-priori-Einwand gegen einen unabhängigen Anspruch, dessen Merkmale zum Teil aus vorangehenden Ansprüchen einer anderen Kategorie stammten. Die wesentlichen Merkmale seien daher durch Bezugnahme in den strittigen Anspruch aufgenommen, so daß der Anspruch daher im Einklang mit Regel 29 (3) EPÜ stehe.

2. Knappheit

2.1 Unabhängige Ansprüche

In ihrer Entscheidung in der Sache **T 596/97** erklärte die Kammer unter Bezugnahme auf T 79/91, daß eine Gesamtzahl von sieben unabhängigen Ansprüchen aus Gründen der Knappheit und Deutlichkeit *prima facie* unerwünscht sein könnte. Jedoch hielt sie die unabhängigen Ansprüche aufgrund der Sachlage für annehmbar, betonte aber, daß diese Feststellung spezifisch für die ihr vorliegende Anmeldung in dieser Verfahrensphase sei.

integrum under Article 122 EPC could not apply.

B. Claims

1. Clarity

1.1 Text of the claims

1.1.1 Categories of claim

In case **T 410/96** concerning a data processing system the question arose whether it was permissible for a claim to a system to refer back to a claim to a method. The examining division had refused the application on the ground that such a claim was an independent claim and must therefore define all the essential features of the invention. The board held that, although Rule 29(4) EPC mentioned a reference only in the context of a claim including all the features of the claim it referred to, this did not imply a *contrario* that a reference which did not fulfil this condition was necessarily impermissible. The board found that there was no *a priori* objection under Article 84 EPC to an independent claim which partially drew its features from preceding claims of a different category. The essential features were thus incorporated in the disputed claim by reference, the claim thus complying with Rule 29(3) EPC.

2. Conciseness

2.1 Independent claims

The board in case **T 596/97**, citing case T 79/91, found that, *prima facie*, a total of seven independent claims could be undesirable for reasons of conciseness and clarity. However, on the facts of the case, the board found the independent claims to be acceptable but stressed that this finding was specific to the patent application before it at this stage of the proceedings.

remplies. Le fait que l'indication du numéro de dépôt d'une culture soit une condition de fond ne signifiait pas que la *restitutio in integrum* prévue à l'article 122 CBE ne pouvait jouer.

B. Revendications

1. Clarté

1.1 Texte des revendications

1.1.1 Catégories de revendications

Dans l'affaire **T 410/96**, qui portait sur un système de traitement de données, il se posait la question de savoir si une revendication relative à un système pouvait faire référence à une revendication de procédé. La division d'examen avait rejeté la demande, au motif qu'une telle revendication était indépendante et qu'elle devait donc définir toutes les caractéristiques essentielles de l'invention. La chambre a estimé que même si la règle 29(4) CBE ne prévoit la possibilité de faire référence à une autre revendication que dans le cas où une revendication comprend toutes les caractéristiques de la revendication à laquelle elle fait référence, cela n'impliquait pas obligatoirement, a *contrario*, qu'une référence qui ne remplissait pas cette condition n'était pas autorisée. Pour la chambre, une revendication indépendante qui tirait certaines de ses caractéristiques de revendications précédentes appartenant à une catégorie de revendications différente n'appelait pas *a priori* d'objection au titre de l'article 84 CBE. Par conséquent, les caractéristiques essentielles étaient incluses, par le biais de cette référence, dans la revendication en litige, si bien que celle-ci satisfaisait aux exigences de la règle 29(3) CBE.

2. Concision

2.1 Revendications indépendantes

Dans l'affaire **T 596/97**, la chambre, citant l'affaire T 79/91, a estimé qu'il pouvait à première vue paraître nuisible à la concision et à la clarté de prévoir au total sept revendications indépendantes. Toutefois, au vu des faits de la cause, elle a jugé admissibles les revendications indépendantes, tout en soulignant néanmoins que cette conclusion ne valait que pour la demande spécifique sur laquelle elle était appelée à statuer à ce stade de la procédure.

3. Stützung durch die Beschreibung

In der Sache **T 450/97** (ABI. EPA 1999, 67) vertrat die Kammer folgende Auffassung: Nach einer Beschränkung der Ansprüche ist – auch noch im Einspruchsstadium – ein Dokument, das sich im nachhinein nicht nur als nächstliegender Stand der Technik, sondern auch im Sinne der Regel 27 (1) b EPÜ als für das Verständnis der Erfindung wesentlich erweist, in eine geänderte Beschreibung aufzunehmen.

In der Sache **T 332/94** bestätigte die Kammer die Entscheidung T 409/91 (ABI. EPA 1994, 653) und stellte fest, daß in den Ansprüchen, wenn sie das Erfordernis des Artikels 84 EPÜ erfüllen sollen, nicht nur alle in der Beschreibung als wesentlich angegebenen Merkmale enthalten, sondern auch der tatsächliche Beitrag zum Stand der Technik angegeben sein müßten, so daß ein Fachmann nach dem Lesen der Beschreibung der eingereichten Anmeldung in die Lage versetzt würde, die Lehre auf dem gesamten Gebiet, auf das sie sich beziehen, auszuführen.

4. Auslegung der Ansprüche

Legen der technische Inhalt der Ansprüche und die Beschreibung eindeutig dar, wie eine Erfindung funktioniert, so dürften diese Merkmale bei der Bewertung der Patentierbarkeit nicht außer acht gelassen werden, indem sie so ausgelegt werden, als ob sie lediglich eine beabsichtigte Verwendung angeben (**T 458/96**).

5. Zweiteilige Form der Ansprüche

Die Kammer stellte in der Sache **T 980/95** fest, daß Regel 29 (1) a EPÜ kein ausdrückliches Erfordernis enthält, wonach ein Anspruch in zweiteiliger Form auf der Grundlage des "nächstliegenden" Stands der Technik formuliert werden muß, da die Regel keinen Hinweis darauf enthält, daß es notwendig oder wünschenswert ist, im kennzeichnenden Teil des Anspruchs die erfinderische Tätigkeit zu definieren. Wenn sich in späteren Verfahren herausstellt, daß ein bestimmter Stand der Technik für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht der "nächstliegende" Stand der Technik ist, so führt diese Tatsache als solche nicht zu einer auf diesem Stand basierenden zweiteiligen Form, die gegen Regel 29 (1) a EPÜ verstoßen würde.

3. Claims supported by the description

In **T 450/97** (OJ EPO 1999, 67) the board found that, after limitation of the claims, even at the opposition stage, a document which subsequently proved not only to be the closest state of the art, but also to be essential for understanding the invention within the meaning of Rule 27(1)(b) EPC, should be indicated in an amended description.

In case **T 332/94** the board, confirming T 409/91 (OJ EPO 1994, 653), stated that the claims, in order to fulfil the requirement of Article 84 EPC, had not only to contain all the features indicated as essential in the description, but had also to reflect the effective contribution to the art by enabling a skilled person, after reading the description of the application as filed, to carry out their teaching throughout the field to which they applied.

4. Interpretation of claims

When the technical content of the claims and the description clearly established how an invention operated, these features could not be disregarded for the purposes of assessing patentability by interpreting them merely as defining an intended use (**T 458/96**).

5. Two-part form of the claims

The board held in **T 980/95** that there was no explicit requirement in Rule 29(1)(a) EPC that a claim in two-part form be set up on the basis of the "closest" prior art, since the rule made no reference to the necessity or desirability for the characterising portion of the claim to set out the inventive step. Thus the mere fact that a particular state of the art turned out, in later proceedings, not to be the "closest" state of the art for the assessment of inventive step did not in itself result in a two-part form based on that art contravening Rule 29(1)(a) EPC.

3. Fondement des revendications sur la description

Dans l'affaire **T 450/97** (JO OEB 1999, 67), la chambre a déclaré qu'une fois que les revendications ont été limitées, même au stade de l'opposition, il convenait de mentionner dans une description modifiée un document qui s'avère par la suite non seulement constituer l'état de la technique le plus proche, mais également être essentiel pour l'intelligence de l'invention au sens de la règle 27(1)(b) CBE.

Dans l'affaire **T 332/94**, la chambre, confirmant la décision T 409/91 (JO OEB 1994, 653), a déclaré que pour pouvoir répondre aux conditions requises à l'article 84 CBE, les revendications doivent non seulement mentionner toutes les caractéristiques présentées comme essentielles dans la description, mais également faire apparaître la contribution effective apportée par rapport à l'état de la technique, en permettant à l'homme du métier, après avoir lu la description de la demande telle que déposée, de mettre en oeuvre leur enseignement dans l'ensemble de leur domaine d'application.

4. Interprétation des revendications

Lorsque le mode de fonctionnement d'une invention ressort clairement du contenu technique des revendications et de la description, on ne saurait faire abstraction de ces caractéristiques lorsqu'il s'agit d'apprécier la brevetabilité, en les interprétant uniquement comme définissant l'utilisation que l'on recherche (**T 458/96**).

5. Formulation en deux parties des revendications

Dans l'affaire **T 980/95**, la chambre a estimé que la règle 29(1)a CBE n'exigeait pas explicitement qu'une revendication formulée en deux parties parte de l'état de la technique "le plus proche", la règle 29 CBE ne précisant pas s'il est nécessaire ou souhaitable de présenter l'activité inventive dans la partie caractérisante de la revendication. Par conséquent, lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive, ce n'est pas parce qu'un état de la technique particulier s'avère dans la suite de la procédure ne pas être l'état de la technique "le plus proche" que la formulation en deux parties de la revendication sur la base de cet état de la technique doit être jugée contraire aux dispositions de la règle 29(1)a CBE.

6. Anspruchsgebühren

Nach Regel 104b (1) b) iii) EPÜ müssen die in Regel 31 EPÜ vorgesehenen Anspruchsgebühren als Teil der nationalen Gebühr nach Artikel 158 EPÜ innerhalb von 21 Monaten ab Prioritätsdatum gezahlt werden, falls eine Priorität beansprucht wurde und Artikel 22 (1) PCT Anwendung findet. In dem der Juristischen Beschwerdekammer vorliegenden Fall in der Sache **J 6/96** hatte der Beschwerdeführer vor Ablauf dieser Frist in keiner Weise erkennen lassen, daß er die Anmeldung vor dem EPA als Bestimmungsamt weiterverfolgen wollte. Die Kammer bestätigte die Richtigkeit der Annahme, daß die Zahl der zu entrichtenden Anspruchsgebühren durch die Zahl der Ansprüche bestimmt werde, die sich am Ende dieser Frist in der Akte befänden. Eine etwaige spätere Beschränkung der Zahl der Ansprüche berühre nicht die Erfordernisse der Regel 104b (1) b) iii) EPÜ, die bei Ablauf der Frist von 21 Monaten zu erfüllen seien. Ausschlaggebend für die Anzahl der zu entrichtenden Gebühren sei die in Regel 104b (1) EPÜ vorgeschriebene Frist. Darüber hinaus gebe es keinen rechtlichen Grund dafür, daß die Verlängerung einer Frist, die lediglich eine verspätete Zahlung ermöglichen solle, auch die Möglichkeit biete, den zu entrichtenden Betrag zu bestimmen.

C. Einheitlichkeit der Erfindung

1. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchegebühren

Obwohl in Artikel 17 (3) a) und Regel 40 PCT nicht ausdrücklich auf die Frage eingegangen wird, ob mehrere Aufforderungen nacheinander ergehen können, wird dieser Punkt in den PCT-Recherchenrichtlinien (PCT-Blatt Nr. 30/1992, 14025) behandelt. Gemäß Kapitel VII, 2 Satz 2 dieser Richtlinien müssen in der Aufforderung zur Zahlung weiterer Recherchegebühren "die getrennten Erfindungen angegeben sein, und es muß der fällige Betrag genannt werden".

In **W 1/97** (ABI. EPA 1999, 33) stellte die Kammer fest, daß in einer Aufforderung der Internationalen Recherchenbehörde zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren die einzelnen Erfindungen angegeben sein müssen und der zu entrichtende Betrag genannt werden muß. Der Recherchenbericht hat sich auf die in der Aufforderung angegebenen einzelnen Erfindungen zu beziehen, für

6. Claims fees

In accordance with Rule 104b(1)(b)(iii) EPC, the claims fees provided for in Rule 31 EPC have to be paid as part of the national fee provided for in Article 158 EPC within a period of 21 months, where Article 22(1) PCT applies, from the priority date if priority has been claimed. In the case before the Legal Board of Appeal in **J 6/96**, the appellant had done nothing before expiry of that time limit to indicate that it wished to pursue the application before the EPO as designated Office. The board confirmed that it was clear that the number of claims present on file at the end of this period determined how many claims fees had to be paid. Whether the number of claims was reduced later did not concern the requirements of Rule 104b(1)(b)(iii) EPC to be fulfilled at the end of the 21-month time limit. The decisive moment for determining how many claims fees had to be paid was the time limit laid down in Rule 104b(1) EPC. Moreover, the board continued, there was no legal reason why an extension of a time limit only provided to allow for late payment should also provide the possibility of determining the amount to be paid.

C. Unity of invention

1. Plurality of inventions and a further search fee

Although Article 17(3)(a) and Rule 40 PCT do not deal expressly with the question whether a series of successive invitations is possible, the matter is covered by the PCT Search Guidelines (PCT Gazette No. 30/1992, 14025). According to Chapter VII, 2, second sentence, of these Guidelines the invitation to pay additional fees "must identify the separate inventions and indicate the amount to be paid".

In **W 1/97** (OJ EPO 1999, 33) the board held that an invitation of the International Searching Authority to pay additional fees must identify the separate inventions and indicate the amount to be paid. The search report has to cover those separate inventions identified in the invitation for which additional fees have been paid. This excludes the possibility of further separate inventions being

6. Taxes de revendication

Conformément à la règle 104ter (1)(b)(iii) CBE, les taxes de revendication prévues à la règle 31 CBE, qui font partie de la taxe nationale prévue à l'article 158 CBE, doivent être acquittées, lorsque l'article 22(1) PCT est applicable, dans un délai de 21 mois à compter de la date de priorité si une priorité a été revendiquée. Dans l'affaire **J 6/96** dont avait été saisie la chambre de recours juridique, le requérant n'avait pas signalé avant l'expiration de ce délai qu'il souhaitait poursuivre devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné la procédure relative à la demande. La chambre a confirmé que le nombre de taxes de revendication à payer dépendait du nombre de revendications figurant dans le dossier à la fin de ce délai. Le fait que le nombre de revendications ait été réduit par la suite n'affectait en rien les conditions requises par la règle 104ter(1)(b)(iii) CBE, qui doivent être remplies à l'expiration du délai de 21 mois. La date qui fait foi pour la détermination du nombre de taxes de désignation à acquitter est la date d'expiration du délai prévu à la règle 104ter(1) CBE. La chambre a également estimé qu'il n'y avait aucune raison du point de vue juridique pour qu'une prorogation de délai qui n'est prévue que pour permettre à un demandeur d'acquitter plus tard la taxe donne également la possibilité à ce demandeur de déterminer lui-même le montant à payer.

C. Unité de l'invention

1. Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche

Bien que la question de savoir s'il est possible d'émettre une série d'invitations successives ne soit pas expressément régie à l'article 17(3)(a) et à la règle 40 PCT, elle est traitée dans les Directives du PCT concernant la recherche (Gazette du PCT n° 30/1992, 14025). Selon le chapitre VII, 2, deuxième phrase de ces directives, l'invitation à payer des taxes additionnelles "doit différencier les diverses inventions et indiquer le montant à payer".

Dans l'affaire **W 1/97** (JO OEB 1999, 33), la chambre a estimé que lorsqu'elle invite un déposant à payer des taxes additionnelles, l'administration chargée de la recherche internationale doit identifier les diverses inventions et indiquer le montant à payer. Le rapport de recherche doit couvrir les diverses inventions qui ont été identifiées dans cette invitation et ont donné lieu au paiement de

die zusätzliche Gebühren entrichtet worden sind. Diese Regelung schließt aus, daß in einer späteren Phase des Verfahrens zwecks Erhebung weiterer Recherchegebühren noch weitere Erfindungen abgegrenzt werden.

III. ÄNDERUNGEN

A. Artikel 123 (2) EPÜ

1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

1.1 Allgemeines

In **T 284/94** (ABI. EPA 1999, 464) erklärte die Kammer, daß es nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig sei, einen Anspruch durch Aufnahme eines aus der Beschreibung einer bestimmten Ausführungsart einzeln herausgegriffenen technischen Merkmals zu ändern, wenn der fachkundige Leser den Anmeldeunterlagen in der eingereichten Fassung nicht zweifelsfrei entnehmen könne, daß der Gegenstand des so geänderten Anspruchs eine aus der Anmeldung eindeutig ersichtliche technische Aufgabe vollständig löse. Ebenso wenig sei eine Änderung nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig, die ein offenbartes konkretes Merkmal entweder durch seine Funktion oder durch einen allgemeineren Begriff ersetze und somit nicht offenbarte Äquivalente in den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung einführe.

In **T 615/95** enthielt der Anspruch drei unabhängige Listen beträchtlichen Umfangs, in denen unterschiedliche Bedeutungen für drei Reste in einer allgemeinen chemischen Formel aufgeführt waren. Eine ursprünglich offenbarte Bedeutung wurde aus allen drei unabhängigen Listen gestrichen. Die Kammer legte dar, daß diese Streichungen nicht zur Abgrenzung einer Kombination bestimmter Bedeutungen geführt hätten, d. h. einer bis dahin nicht speziell erwähnten einzelnen Verbindung oder Gruppe von Verbindungen, sondern daß der verbleibende Gegenstand als allgemeine Gruppe von Verbindungen erhalten bleibe und daß sich diese Gruppe von der ursprünglichen Gruppe nur durch die geringere Größe unterscheide. Eine solche Verkleinerung der allgemeinen Gruppe chemischer Verbindungen sei jedoch nicht nach Artikel 123 (2) EPÜ zu beanstanden, da aus diesen Streichungen keine spezielle, ursprünglich nicht offenbarte Kombination bestimmter Bedeutungen der jeweiligen Reste, d. h. keine neue Erfindung, entstehe.

identified in a later stage of the proceedings for the purpose of collecting further search fees.

III. AMENDMENTS

A. Article 123(2) EPC

1. Content of the application as originally filed

1.1 General issues

In **T 284/94** (OJ EPO 1999, 464) the board stated that an amendment of a claim by the introduction of a technical feature taken in isolation from the description of a specific embodiment is not allowable under Article 123(2) EPC if it is not clear beyond any doubt for a skilled reader from the application documents as filed that the subject-matter of the claim thus amended provides a complete solution to a technical problem unambiguously recognisable from the application. Nor is an amendment allowable under Article 123(2) EPC which replaces a disclosed specific feature either by its function or by a more general term and thus incorporates undisclosed equivalents in the content of the application as filed.

In **T 615/95**, there were three independent lists of sizeable length specifying distinct meanings for three residues in a generic chemical formula in a claim. One originally disclosed meaning was deleted from each of the three independent lists. The board stated that the present deletions did not result in singling out a particular combination of specific meanings, ie any hitherto not specifically mentioned individual compound or group of compounds, but maintained the remaining subject-matter as a generic group of compounds differing from the original group only by its smaller size. Such a shrinking of the generic group of chemical compounds was not objectionable under Article 123(2) EPC, since these deletions did not lead to a particular combination of specific meanings of the respective residues which was not disclosed originally or, in other words, did not generate another invention.

taxes additionnelles. Il est exclu que l'on puisse distinguer d'autres inventions à un stade ultérieur de la procédure en vue de percevoir d'autres taxes additionnelles pour la recherche.

III. MODIFICATIONS

A. Article 123(2) CBE

1. Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée

1.1 Généralités

Dans l'affaire **T 284/94** (JO OEB 1999, 464), la chambre a décidé qu'une modification d'une revendication par le biais de l'introduction d'une caractéristique technique tirée isolément de la description d'un mode de réalisation spécifique de l'invention n'est pas admissible en vertu de l'article 123(2) CBE si, pour l'homme du métier, il ne ressort pas sans le moindre doute des pièces de la demande telle que déposée que le contenu des revendications ainsi modifiées fournit une solution complète au problème technique identifiable sans ambiguïté à partir de la demande. L'article 123(2) CBE ne permet pas non plus une modification qui vise à remplacer une caractéristique spécifique divulguée soit par sa fonction, soit par un terme plus général et introduit ainsi des équivalents non divulgués dans le contenu de la demande telle que déposée.

Dans la décision **T 615/95**, il était question de trois listes indépendantes assez longues spécifiant les significations distinctes à accorder à trois résidus d'une formule chimique générique dans le cadre d'une revendication. Une des significations divulguées au départ avait été supprimée de chacune des listes indépendantes. Selon la chambre, ces suppressions n'ont pas eu pour effet de définir une combinaison particulière de significations spécifiques (qui définirait un composé ou groupe de composés non encore mentionnés explicitement) mais conservaient à l'objet revendiqué son caractère de groupe générique de composés ne se distinguant du groupe initial que par sa plus petite taille. Une telle réduction du groupe générique de composés chimiques n'est pas contestable au titre de l'article 123(2) CBE, puisque les suppressions n'engendraient aucune combinaison particulière de significations spécifiques des résidus concernés qui n'ait pas été divulguée à l'origine, autrement dit, elles ne définissaient pas une autre invention.

1.2 Technischer Beitrag des hinzugefügten Merkmals

In T 112/95 fanden zwei Teilmerkmale keine Stütze in den ursprünglichen Unterlagen. Einer Streichung stand Artikel 123 (3) EPÜ entgegen. Die Kammer prüfte mit Bezug auf G 1/93 (ABI. EPA 1994, 541), ob die nicht offenbarten Teilmerkmale einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leisteten. Die Große Beschwerdekammer hatte dort entschieden, daß ein Merkmal, das in der Anmeldung ursprünglich nicht offenbart war, ihr aber während der Prüfung hinzugefügt wurde und – ohne einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten – lediglich den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung einschränkt, indem es den Schutz für einen Teil des Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung ausschließt, nicht als Gegenstand zu betrachten ist, der im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

Die Kammer gelangte zu dem Ergebnis, daß die konstruktiven Einzelheiten auf den Gegenstand der beanspruchten Erfindung keinen Einfluß hatten und folglich mit den übrigen die technische Aufgabe der beanspruchten Erfindung lösenden Merkmalen nicht in einer funktionellen Wechselwirkung standen. Die nicht offenbarten Teilmerkmale leisten somit keinen "technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung" im Sinne der Entscheidung G 1/93 und ihrer Auslegung durch die T 384/91 (ABI. EPA 1995, 745, Nr. 5), sondern schlossen lediglich den Schutz für einen Teil des in den ursprünglichen Unterlagen beanspruchten Gegenstandes aus. Die Hinzufügung dieser Merkmale hatte deshalb dem Anmelder zu keinem ungerechtfertigten Vorteil verholfen und beeinträchtigte auch nicht die Interessen Dritter. Die Teilmerkmale waren somit nicht als Gegenstand zu betrachten, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausging. Folglich verstieß der geltende Anspruch 1 nicht gegen das Erfordernis von Artikel 123 (2) EPÜ.

1.3 Fehler in der Offenbarung

In T 609/95 vertrat die Kammer die Auffassung, daß davon auszugehen sei, daß bei redaktionellen Fehlern oder Widersprüchen in der Anmeldung, die dem fachmännischen

1.2 Technical contribution of added feature

In T 112/95 two partial features were not supported by the original documents. Article 123(3) EPC prevented their deletion. With reference to G 1/93 (OJ EPO 1994, 541), the board considered whether the undisclosed partial features made a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention. In that decision the Enlarged Board had ruled that a feature which had not been disclosed in the application as filed but which had been added to the application during examination and which, without providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention, merely limited the protection conferred by the patent as granted by excluding protection for part of the subject-matter of the claimed invention as covered by the application as filed, was not to be considered as subject-matter which extended beyond the content of the application as filed within the meaning of Article 123(2) EPC.

The board concluded that the particularities of construction had no effect on the subject-matter of the claimed invention and therefore no relationship of functional reciprocity with the remaining features which solved the technical problem addressed by the claimed invention. The undisclosed partial features thus made no "technical contribution to the subject-matter of the claimed invention" within the meaning of G 1/93 and as interpreted in T 384/91 (OJ EPO 1995, 745, reasons point 5), but merely excluded protection for part of the subject-matter claimed in the documents as filed. Adding these features had therefore not given the applicant an unjustified advantage or adversely affected the interests of third parties. The partial features were thus not to be considered as subject-matter which extended beyond the content of the application as filed. Consequently, claim 1 as worded did not infringe Article 123(2) EPC.

1.3 Errors in the disclosure

In T 609/95 the board took the position that where a drafting defect or inconsistency in an application would be evident to a reader skilled in the art, the person to whom the applica-

1.2 Apport d'une contribution technique de la caractéristique ajoutée

Dans la décision T 112/95, deux caractéristiques partielles ne trouvaient aucun fondement dans les pièces telles que déposées initialement. L'article 123(3) CBE s'opposait à une suppression. S'appuyant sur la décision G 1/93 (JO OEB 1994, 541), la chambre a vérifié si les caractéristiques partielles non divulguées apportaient une contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée. La Grande Chambre de recours avait en effet décidé qu'une caractéristique qui n'avait pas été initialement divulguée dans la demande telle que déposée, mais qui avait été ajoutée à celle-ci au cours de la procédure d'examen, ne doit pas être considérée comme un élément étendant l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, au sens de l'article 123(2) CBE, sans apporter de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée, si elle ne fait que limiter la protection conférée par le brevet tel que délivré en excluant de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée.

La chambre a conclu que les détails de construction n'avaient aucune influence sur l'objet de l'invention revendiquée et qu'il n'y avait par conséquent pas d'interaction fonctionnelle avec les autres caractéristiques apportant la solution technique de l'invention revendiquée. Les caractéristiques partielles non divulguées n'apportaient par conséquent aucune "contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée" au sens de la décision G 1/93 et de son interprétation dans la décision T 384/91 (JO OEB 1995, 745 point 5), mais excluaient simplement de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée. L'ajout de ces éléments n'a donc pas procuré un avantage injustifié au demandeur ni porté préjudice aux intérêts des tiers. Les caractéristiques partielles ne devaient donc pas être considérées comme éléments étendant l'objet de la demande telle que déposée. Par conséquent, la revendication 1 telle que délivrée n'était pas contraire aux dispositions de l'article 123(2) CBE.

1.3 Erreur dans l'exposé de l'invention

Dans la décision T 609/95, la chambre a estimé que si des erreurs rédactionnelles ou des incohérences dans une demande sont évidentes pour l'homme du métier, la personne

Leser, an den sich die Anmeldung ja richtet, sofort auffallen würden, der Fachmann anhand des Inhalts der Anmeldung versuchen würde, das Gelesene gedanklich so zu berichtigen, daß es sinnvoll werde; wenn sich die Berichtigung dem Leser sozusagen aufdränge, und sei es auch erst nach eingehender Durchsicht des Dokuments, könne sie als in der Anmeldung vorgegeben angesehen werden und verstieße damit nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ, wenn sie praktisch ausgeführt würde.

1.4 Nachreichen von Angaben

1.4.1 Änderungen bei der Darstellung des Stands der Technik

In **T 450/97** (ABI. EPA 1999, 67) bestätigte die Kammer, daß das bloße Nachreichen eines Verweises auf den Stand der Technik nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße. Nach Beschränkung der Ansprüche, auch im Einspruchsverfahren, müsse ein Dokument, das sich im nachhinein nicht nur als nächstliegender Stand der Technik, sondern auch als maßgebend für das Verständnis der Erfindung im Sinne der Regel 27 (1) b) EPÜ herausstelle, in die geänderte Beschreibung aufgenommen werden.

1.4.2 Disclaimer

In **T 863/96** verwies die Kammer auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, derzufolge nach Artikel 123 (2) EPÜ ein Disclaimer formuliert werden dürfe, der genau definiert und auf die Offenbarung im Stand der Technik beschränkt sei, sofern diese Offenbarung zufällig neuheits-schädlich sei. Es gehe eindeutig hervor, daß der auf der Grundlage dieser Offenbarung zu formulierende Disclaimer nur zulässig sei, wenn die Entgeghaltung, die diese Offenbarung enthält, für die weitere Prüfung der beanspruchten Erfindung nicht relevant sei, und daß sie dann aus dem Bereich des zu berücksichtigenden Stands der Technik ausscheiden müsse. Die Kammer verwies auf die Entscheidungen T 4/80 (ABI. EPA 1982, 149) und T 170/87 (ABI. EPA 1989, 441), in denen der Disclaimer nicht zugelassen wurde, weil der auszuschließende Gegenstand als für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevant galt. Im vorliegenden Fall ging es in der Druckschrift 1 um das Arzneimittel nach der beanspruchten Erfindung und seine Verwendung für dieselbe

tion is addressed, it is reasonable to suppose that he would, in the light of the content of the application, attempt to formulate a notional amendment which would enable him to make sense of what he reads, and to the extent that the amendment might be said to leap to the mind of the reader, although perhaps only after close study of the document, it can be regarded as implicit in the application and would not contravene Article 123(2) EPC, if effected in practice.

1.4 Subsequent addition of details

1.4.1 Amendments in the description of the prior art

In **T 450/97** (OJ EPO 1999, 67) the board confirmed that the mere addition of a reference to prior art did not contravene Article 123(2) EPC. It added that after limitation of the claims, also at the opposition stage, a document which subsequently proved not only to be the closest state of the art, but also to be essential for understanding the invention within the meaning of Rule 27(1)(b) EPC was to be introduced in the amended description.

1.4.2 Disclaimer

In **T 863/96**, the board referred to the case law of the boards of appeal according to which it would be allowable under Article 123(2) EPC to formulate a disclaimer which is precisely defined and limited to the prior art disclosure, provided this disclosure is an accidental novelty-destroying disclosure. It was clear that the disclaimer to be formulated on the basis of this disclosure was only allowable if the cited document containing the said disclosure had no relevance for any further examination of the claimed invention and it must then disappear from the prior art field to be taken into consideration. The board referred to T 4/80 (OJ EPO 1982, 149), and T 170/87 (OJ EPO 1989, 441) where the disclaimer was not allowed because the subject-matter to be disclaimed was considered relevant to the assessment of inventive step. In the present case document (1) dealt with the drug of the claimed invention and its use for the same therapeutic indication. Thus, document (1) was relevant with or without the disclaimer. In such circumstances, in the board's view, a

à laquelle la demande est adressée, on peut raisonnablement supposer qu'il essaierait, à la lumière du contenu de la demande, de procéder mentalement aux modifications qui lui permettraient de donner un sens à ce qu'il lit et, dans la mesure où les modifications sautent aux yeux du lecteur, ne fût-ce qu'après étude approfondie de la pièce, elles peuvent être considérées comme étant implicitement contenues dans la demande et leur transposition pratique ne serait pas contraire à l'article 123(2) CBE.

1.4 Ajout d'informations

1.4.1 Modifications dans la présentation de l'état de la technique

Dans la décision **T 450/97** (JO OEB 1999, 67), la chambre a confirmé que la simple adjonction d'un renvoi à l'état antérieur de la technique ne contrevient pas à l'article 123(2) CBE, ajoutant qu'après la limitation des revendications, y compris au stade de l'opposition, il convenait d'introduire, dans la description modifiée, un document qui s'est ensuite avéré non seulement constituer l'état de la technique le plus proche, mais encore un document essentiel pour la compréhension de l'invention au sens de la règle 27(1)b CBE.

1.4.2 Disclaimer

Dans la décision **T 863/96**, la chambre s'est référée à la jurisprudence des chambres de recours selon laquelle les dispositions de l'article 123(2) CBE permettent la formulation d'un disclaimer défini de manière précise et limité à la divulgation de l'état de la technique, si cette divulgation constitue une antériorisation fortuite. Il était clair que le disclaimer qui devait être formulé sur la base de cette divulgation pouvait seulement être admis si le document cité contenant ladite divulgation n'avait aucune pertinence pour la poursuite de l'examen de l'invention revendiquée et qu'il devait ensuite disparaître de l'état de la technique pris en considération. La chambre s'est référée aux décisions T 4/80 (JO OEB 1982, 149) et T 170/87 (JO OEB 1989, 441) qui avaient refusé un disclaimer au motif que l'objet du disclaimer était jugé pertinent pour l'évaluation de l'activité inventive. En l'espèce, le document 1 avait trait au médicament faisant l'objet de l'invention revendiquée et à son utilisation pour la même indication thérapeutique. Le document 1 était donc pertinent

therapeutische Indikation. Mithin war die Druckschrift 1 mit oder ohne Disclaimer relevant. Unter diesen Umständen sollte nach Auffassung der Kammer ein Disclaimer gemäß Artikel 123 (2) EPÜ nicht zugelassen werden.

2. Teilanmeldungen

Entsprechend dem in T 873/94 geäußerten Gedanken erklärte die Kammer in T 1221/97, daß eine Teilanmeldung – unter anderem – die Erfordernisse sowohl des Artikels 76 (1) als auch des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllen müsse. Sie dürfe also weder über den Gegenstand der Stammanmeldung hinausgehen noch nach der Einreichung in der Weise geändert werden, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

B. Artikel 123 (3) EPÜ

In T 325/95 änderte der Patentinhaber einen erteilten Anspruch durch Einführung einschränkender Merkmale, die nur in der Beschreibung offenbart waren. Der Beschwerdeführer/Einsprechende machte geltend, der erteilte Anspruch 1 stecke praktisch keinerlei Schutzbereich ab, weil er ungültig sei, da sein Gegenstand nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Da die dem Anspruch 1 hinzugefügten Merkmale in keinem der erteilten abhängigen Ansprüche aufgeführt seien, falle der jetzt von dem geänderten Anspruch 1 abgedeckte Gegenstand unter keinen der Ansprüche. Deshalb sei durch die Einführung der nur in der Beschreibung offenbarten Merkmale der Umfang der Ansprüche im Sinne des Artikels 123 (3) EPÜ erweitert worden.

Die Kammer führte aus, daß dieser Argumentation die Annahme zugrunde liege, der in Artikel 123 (3) EPÜ erwähnte Schutzbereich hänge nicht nur vom tatsächlichen Wortlaut der Ansprüche, sondern auch von ihrer Gültigkeit gegenüber dem Stand der Technik ab. Diese Annahme werde jedoch von der ausdrücklichen Aussage in Artikel 69 EPÜ, daß "der Schutzbereich des europäischen Patents ... durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt [wird]", nicht gestützt.

Die Argumentation des Beschwerdeführers setze nämlich auch voraus, daß im Einspruchsverfahren geänderte Ansprüche immer eine Entsprechung im erteilten Anspruchssatz hätten. Auch dies entspreche nicht

disclaimer should not be allowed under Article 123(2) EPC.

2. Divisional applications

Following the idea expressed in T 873/94, the board in T 1221/97 stated that a divisional application has to meet - inter alia - both the requirements of Article 76(1) and those of Article 123(2) EPC: it has neither to extend beyond the parent application nor be amended after filing in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the divisional application as filed.

B. Article 123(3) EPC

In T 325/95 the patent proprietor amended a granted claim by introducing limiting features disclosed only in the description. The appellant/opponent argued that claim 1 as granted did not actually afford any scope of protection whatsoever, because the claim was invalid, its subject-matter lacking an inventive step. Since the features added to claim 1 were not set out in any of the dependent claims as granted, the subject-matter now covered by amended claim 1 was not covered by any of the claims. Therefore, by introducing features disclosed only in the description, the scope of the claims had been extended within the meaning of Article 123(3) EPC.

The board pointed out that this argumentation was based on the assumption that the extent of protection referred to in Article 123(3) EPC would depend not only on the actual wording of the claims, but also on their validity in view of the prior art. This assumption however was not supported by the explicit statement in Article 69 EPC that "the extent of the protection conferred by a European patent ... shall be determined by the terms of the claims".

The appellant's submissions in effect also implied that claims amended in opposition proceedings should always have a counterpart in the set of claims as granted. This was not in line with the consistent case law of

à la fois en présence et en l'absence du disclaimer. La chambre a estimé que dans de telles circonstances, l'article 123(2) CBE ne permettait pas d'admettre un disclaimer.

2. Demandes divisionnaires

Suivant l'idée exprimée dans T 873/94, la chambre, dans la décision T 1221/97, a conclu qu'une demande divisionnaire devait répondre, entre autres, à la fois aux conditions de l'article 76(1) et à celles de l'article 123(2) CBE : elle ne devait pas aller au-delà de la demande initiale ni être modifiée après son dépôt d'une manière telle que son objet aille au-delà du contenu de la demande divisionnaire telle que déposée.

B. Article 123(3) CBE

Dans l'affaire T 325/95, le titulaire du brevet avait modifié une revendication admise en introduisant une caractéristique limitative qui était uniquement divulguée dans la description. Le requérant/opposant soutenait que la revendication 1 telle qu'admise ne conférerait en réalité aucune protection de quelque nature que ce soit puisque la revendication n'était pas valable étant donné que son objet était dénué d'activité inventive. Comme les caractéristiques ajoutées à la revendication 1 n'étaient reprises dans aucune des revendications dépendantes telles qu'admises, l'objet couvert par la revendication 1 telle que modifiée n'était couvert par aucune des revendications. L'introduction de caractéristiques qui sont seulement divulguées dans la description constitue une extension de son objet au sens de l'article 123(3) CBE.

La chambre a souligné que cette argumentation était basée sur l'hypothèse que l'étendue de la protection à laquelle se réfère l'article 123(3) CBE ne dépendrait pas seulement de la formulation effective des revendications, mais également de leur validité par rapport à l'état de la technique. Cette hypothèse ne trouvait cependant pas de fondement dans la disposition explicite contenue à l'article 69 CBE selon laquelle "l'étendue de la protection conférée par un brevet européen ... est déterminée par la teneur des revendications".

Les arguments du requérant impliquaient en réalité également que des revendications modifiées au cours d'une procédure d'opposition devraient toujours avoir une contrepartie dans le jeu des revendications

der ständigen Rechtsprechung des EPA. Die Kammer verwies beispielsweise auf die Entscheidung G 2/88 (ABI. EPA 1990, 93), wonach es nach Artikel 123 (3) EPÜ zulässig sei, einen erteilten Anspruch auf einen Stoff oder ein Stoffgemisch durch einen auf eine neue Verwendung des Stoffes oder des Stoffgemisches gerichteten Anspruch zu ersetzen.

Nach Ansicht der Kammer verstießen die am unabhängigen Anspruch 1 vorgenommenen Änderungen nicht gegen Artikel 123 (3) EPÜ.

Im Fall **T 795/95** konnte die Kammer der Beschwerdeführerin darin nicht folgen, daß die Streichung des Merkmals "bevorzugt Polyvinyl oder Polyäthylen" im Oberbegriff des erteilten Patentanspruchs 1 eine Erweiterung des Schutzbereichs darstelle.

Für den Schutzbereich sei die Angabe "bevorzugt Polyvinylchlorid oder Polyäthylen" ohne Bedeutung, denn er werde durch den allgemeineren Begriff "Kunststoff" und nicht durch die speziellen, bevorzugten Stoffe "Polyvinylchlorid oder Polyäthylen" bestimmt. Die Streichung eines als "bevorzugt" bezeichneten Merkmals stelle dann keine Erweiterung des Schutzbereichs dar, wenn dieses Merkmal im erteilten Patentanspruch von einem ihm vorangestellten allgemeinen Merkmal umfaßt werde (hier: "Kunststoff"), das den Schutzbereich bestimme.

IV. PRIORITÄT

1. Identität der Erfindung

1.1 Nacharbeitbare Offenbarung im Prioritätsdokument

Das Prioritätsrecht wird in Artikel 87 EPÜ geregelt, der besagt, daß die europäische Patentanmeldung und die Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, dieselbe Erfindung betreffen müssen. In T 296/93 (nicht im ABI. EPA veröffentlichter Teil) hatte die Kammer hervorgehoben, daß das Hauptkriterium hierfür sei, ob die beanspruchte Erfindung in der Prioritätsunterlage inhaltlich, d. h. mit allen wesentlichen Merkmalen, offenbart sei. Fehlende Teile, die erst später als wesentlich erkannt würden, seien somit nicht Bestandteil der Offenbarung. Könnten keine wesentlichen Bestandteile

the EPO either. Attention was drawn for instance to decision G 2/88 (OJ EPO 1990, 93), which ruled that replacement of a granted claim to a compound or composition by a claim directed to a new use of the compound or composition was admissible under Article 123(3) EPC.

The amendments made to independent claim 1 were not considered by the board to offend against the provisions of Article 123(3) EPC.

In **T 795/95** the board did not share the appellant's view that deleting the feature "preferably polyvinyl or polyethylene" from the preamble of granted claim 1 extended the protection conferred.

The formulation "preferably polyvinyl or polyethylene" had no bearing on the scope of protection, which was determined by the more general term "plastic" and not the specific preferred substances polyvinyl or polyethylene. Deleting a "preferred" feature did not extend the scope of protection if such feature was encompassed by an earlier and general one (in this case: "plastic") which determined the protection conferred.

IV. PRIORITY

1. Identity of invention

1.1 Enabling disclosure in the priority document

The right to priority is governed by Article 87 EPC, which requires that the European patent application and the application whose priority is claimed relate to the same invention. In T 296/93 (part not published in the OJ EPO) the board had pointed out that the main criterion in this respect was whether the claimed invention was disclosed in the priority document as a matter of substance, ie with all its essential features. Missing elements which were recognised as essential only later on were thus not part of the disclosure. If no essential elements (ie features) of the invention claimed in the subsequent Euro-

admisses. Ceci était également contraire à la jurisprudence constante de l'OEB. Il a été fait référence, par exemple, à la décision G 2/88 (JO OEB, 1990, 93) selon laquelle l'article 123(3) CBE permet le remplacement d'une revendication telle qu'admise portant sur un composé ou sur une composition par une revendication portant sur une nouvelle utilisation de ce composé ou de cette composition.

La chambre a estimé que les modifications apportées à la revendication indépendante 1 n'étaient pas contraires aux dispositions de l'article 123(3) CBE.

Dans l'affaire **T 795/95**, la chambre n'a pas pu faire siennes les conclusions de la requérante selon lesquelles la suppression de la caractéristique "de préférence du polyéthylène ou du chlorure de polyvinyle" du préambule de la revendication 1 telle qu'admise constituait une extension de l'étendue de la protection.

L'indication "de préférence du polyéthylène ou du chlorure de polyvinyle" serait sans importance pour l'étendue de la protection car celle-ci serait définie par la notion plus générale de "matière plastique" et non par les matières spécifiques préférées "polyéthylène ou chlorure de polyvinyle". La suppression d'une caractéristique qualifiée de "préférée" ne constitue pas un élargissement de l'étendue de la protection lorsque, dans la revendication telle qu'admise, cette caractéristique est comprise dans une caractéristique générique précédente (ici : "matière plastique"), qui détermine l'étendue de la protection.

IV. PRIORITE

1. Identité de l'invention

1.1. Divulgation dans le document de priorité permettant la reproduction de l'invention

Le droit de priorité est régi par l'article 87 CBE, qui prévoit que la demande de brevet européen et la demande dont la priorité est revendiquée doivent concerner la même invention. Dans la décision T 296/93 (partie non publiée au JO OEB), la chambre avait fait observer que la principale question à se poser à cet égard était celle de savoir si le document de priorité exposait bien ce qui constituait l'essentiel de l'invention revendiquée, c'est-à-dire s'il exposait bien toutes les caractéristiques essentielles de l'invention. Les éléments manquants dont on n'avait constaté que plus tard qu'ils étaient

(d. h. Merkmale) der in der europäischen Nachanmeldung beanspruchten Erfindung als nachträglich hinzugefügt betrachtet werden und seien sie also Teil der Offenbarung des Prioritätsdokuments, so könne davon ausgegangen werden, daß die Ansprüche in der europäischen Nachanmeldung und dem zugrundeliegenden Prioritätsdokument dieselbe Erfindung im Sinne des Artikels 87 (1) EPÜ betreffen. In diesem Zusammenhang verwies die Kammer auf T 81/87 (ABI. EPA 1990, 250), T 301/87 (ABI. EPA 1990, 335) und T 73/88 (ABI. EPA 1992, 557).

Anhand dieser Grundsätze hatte die Kammer bereits in der Sache T 296/93 geprüft, ob im Prioritätsdokument relevante technische Information fehlt, die erforderlich ist, damit der Fachmann die beanspruchte Erfindung ohne unzumutbaren Aufwand ausführen kann. Auch in der neueren Entscheidung T 207/94 vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Erfordernisse des Artikels 87 EPÜ, wonach in der Prioritätsunterlage und in der europäischen Patentanmeldung dieselbe Erfindung beansprucht werden müsse, insoweit erfüllt seien, als die prioritätsbegründende Anmeldung die Erfindung so hinreichend offenbare, daß sie ausgeführt werden könne.

1.2 "Wesentliche" Merkmale

In T 172/95 bezweifelte der Beschwerdeführer/Einsprechende die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs, da die europäische Nachanmeldung für das Copolymer Informationen enthalte, die im Prioritätsdokument nicht zu finden seien. Die Kammer schloß sich dem nicht an.

Hinsichtlich der Einwände in bezug auf die Fraktionierungsmethode konnte der Beschwerdeführer keinerlei Nachweis für seine Behauptung vorlegen, daß die vorhandenen Abweichungen dazu führten, daß im Prioritätsdokument und im Streitpatent unterschiedliche Ethylenpolymere beansprucht würden. Hingegen legte der Beschwerdeführer Gegenbeweise vor.

Zur Berechnungsmethode für zwei Parameter, die das beanspruchte Copolymer definieren, meinte die Kammer, daß die im Prioritätsdokument nicht vorhandene Passage an der Methode zur Bestimmung dieser

pean application could be said to have been added later on, ie they did form part of the disclosure of the priority document, then claims in the subsequent European application and the priority document on which they were based can be regarded as relating to the same invention within the meaning of Article 87(1) EPC. In this respect the board referred to decisions T 81/87 (OJ EPO 1990, 250), T 301/87 (OJ EPO 1990, 335) and T 73/88 (OJ EPO 1992, 557).

On the basis of these principles the board had already examined in T 296/93 whether the priority document was deficient in respect of relevant technical information necessary for reducing the claimed invention to practice by the person skilled in the art without undue burden. Equally, in recent case T 207/94, the board took the view that the requirements in Article 87 EPC that the same invention be claimed in the priority application and the European patent application were fulfilled if the priority application disclosed the invention claimed in the subsequent European application in an enabling manner.

1.2 "Essential" features

In T 172/95 the appellant/opponent challenged the validity of a priority claim, arguing that for the copolymer the subsequent European application contained information not to be found in the priority document. The board did not agree with this argument.

As to the objections concerning the fractionation method, the appellant could provide no evidence whatsoever for his allegation that the differences which were present would result in different ethylene polymers being claimed in the priority document and in the patent in suit. In contrast, the respondent provided evidence of the contrary.

Regarding the calculation methods for two parameters defining the claimed copolymer the board pointed out that the passage not present in the priority document did not change anything in the actual method of

essentiels ne faisaient donc pas partie de l'exposé de l'invention. Si aucun élément essentiel (c'est-à-dire aucune caractéristique) de l'invention revendiquée dans la demande européenne postérieure ne pouvait être considéré comme ayant été ajouté plus tard, et donc s'il pouvait être estimé qu'il faisait partie de l'exposé du document de priorité, les revendications figurant dans la demande européenne postérieure et dans le document de priorité sur lequel elles se fondaient pouvaient être considérées comme se rapportant à la même invention au sens de l'article 87(1) CBE. A cet égard, la chambre s'était référée aux décisions T 81/87 (JO OEB 1990, 250), T 301/87 (JO OEB 1990, 335) et T 73/88 (JO OEB 1992, 557).

Partant de ces principes, la chambre avait déjà examiné dans l'affaire T 296/93 si le document de priorité fournissait toutes les informations techniques pertinentes nécessaires pour que l'invention revendiquée puisse être mise en oeuvre au prix d'un effort raisonnable par l'homme du métier. De même, dans la récente affaire T 207/94, la chambre avait estimé que les conditions requises à l'article 87 CBE, qui exige que ce soit la même invention qui soit revendiquée dans la demande de priorité et dans la demande de brevet européen, étaient remplies dès lors que la demande de priorité avait exposé l'invention revendiquée dans la demande européenne postérieure de manière à permettre l'exécution de l'invention.

1.2 Caractéristiques "essentiels"

Dans l'affaire T 172/95, le requérant/l'opposant avait mis en doute la validité de la revendication de priorité, au motif que la demande européenne ultérieure relative au copolymère contenait des informations qui ne figuraient pas dans le document de priorité. La chambre n'a pas été du même avis.

Le requérant, qui avait allégué que vu les différences existantes, c'étaient des polymères d'éthylène différents qui avaient été revendiqués dans le document de priorité et dans le brevet en litige, n'avait apporté aucun élément de preuve de quelque nature que ce soit à l'appui de ses objections relatives à la méthode de fractionnement. En revanche, l'intimé avait fourni la preuve du contraire.

Pour ce qui était des méthodes de calcul de deux paramètres définissant le copolymère revendiqué, la chambre avait fait observer que le passage qui ne figurait pas dans le document de priorité ne changeait

Parameter nichts ändere, sondern lediglich genau angebe, wie ein Fachmann normalerweise vorgehe. Daher ändere die Aufnahme dieser Passage in die Anmeldung in der eingereichten Fassung nichts an der Definition des Copolymers und damit im Kern auch nichts an der Lehre des Prioritätsdokuments.

Während das Copolymer im Prioritätsdokument einen oder mehrere Schmelzpunkte habe aufweisen können, sei in der europäischen Nachanmeldung ausgeschlossen worden, daß es zwei Schmelzpunkte haben könnte. Nach Auffassung der Kammer zeigte jedoch ein Vergleich der Beschreibungen der Vor- und der Nachanmeldung, daß der Zweck der Erfindung gleichbleibe. Für das gewünschte Verhältnis der Eigenschaften seien andere Merkmale als die Zahl der Schmelzpunkte entscheidend. Es gebe keinen Beweis dafür, daß die Zahl der Schmelzpunkte in technischer Hinsicht für das Erreichen des Zwecks der Erfindung wesentlich sei. Folglich sei keine Änderung der Art und des Wesens der Erfindung festzustellen, wie sie im Prioritätsdokument definiert worden seien.

V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DAS VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Grundsatz des Vertrauensschutzes

1. Einleitung

In **T 161/96** (ABI. EPA 1999, 331) wies die Kammer darauf hin, daß die Erfordernisse im Zusammenhang mit dem vom EPA zu beachtenden Grundsatz des guten Glaubens gegenüber allen am Verfahren vor dem EPA Beteiligten – Anmeldern, Patentinhabern und Einsprechenden – dieselben sind.

2. Pflicht zur Aufklärung bei leicht behebbaren Mängeln

In **G 2/97** (ABI. EPA 1999, 123) gelangte die Große Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß der Grundsatz von Treu und Glauben die Beschwerdekammern nicht dazu verpflichte, einen Beschwerdeführer auch dann darauf aufmerksam zu machen, daß eine Beschwerdegebühr noch aussteht, wenn er die

determination of these parameters, but merely specified how a person skilled in the art would normally operate. Therefore, the introduction of the above passage into the application as filed did not change anything in the definition of the copolymer, hence did not in substance modify the teaching of the priority document.

Whereas in the priority document the copolymer could have one or more melting points, in the subsequent European application the possibility of two melting points was excluded. The board found, however, that a comparison of the descriptions of the previous and the subsequent application showed that the objectives of the invention remained the same. The features which were decisive for the desired balance of properties were not the number of melting points, but other ones. There was no evidence that the number of melting points would play a technical role in the sense of being essential to achieve the invention's objectives. Accordingly, a change in the character and nature of the invention as defined in the priority document could not be identified.

V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS

A. The principle of the protection of legitimate expectations

1. General issues

The board in **T 161/96** (OJ EPO 1999, 331) pointed out that the requirements in connection with the principle of good faith to be observed by the EPO are the same vis-à-vis all parties involved in proceedings before the EPO, be they applicants, patent proprietors or opponents.

2. Obligation to draw attention to easily remediable deficiencies

In **G 2/97** (OJ EPO 1999, 123) the Enlarged Board of Appeal concluded that the principle of good faith does not impose any obligation on the boards of appeal to notify an appellant of a missing appeal fee when the notice of appeal is filed so early that the appellant could react and pay the fee in time, if there was no indication

rien au véritable mode de détermination de ces paramètres, mais précisait simplement la façon dont l'homme du métier opérait habituellement. Par conséquent, l'introduction de ce passage dans la demande telle que déposée ne changeait rien à la définition du copolymère, et, sur le fond, ne modifiait nullement l'enseignement contenu dans le document de priorité.

Alors que dans le document de priorité, le copolymère cité pouvait avoir un ou plusieurs points de fusion, la possibilité de deux points de fusion était exclue dans la demande européenne postérieure. La chambre a toutefois estimé qu'il ressortait de la comparaison entre la description de la demande antérieure et celle de la demande postérieure que les objectifs de l'invention restaient les mêmes. Les caractéristiques décisives pour l'équilibre des propriétés qui était recherché n'étaient pas le nombre de points de fusion, mais des caractéristiques différentes. Il n'était pas prouvé que le nombre de points de fusion jouait un rôle du point de vue technique en ce sens qu'il était essentiel pour atteindre les objectifs de l'invention. Par conséquent, il ne pouvait être conclu à un changement du caractère et de la nature de l'invention par rapport à l'invention qui avait été définie dans le document de priorité.

V. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE

A. Le principe de la protection de la confiance légitime

1. Généralités

Dans la décision **T 161/96** (JO OEB 1999, 331), la chambre a souligné que les conditions relatives à la protection de la confiance légitime, qui doivent être observées par l'OEB, sont les mêmes pour toutes les parties à la procédure devant l'OEB, qu'il s'agisse des demandeurs, des titulaires de brevets ou des opposants.

2. Obligation d'avertir le demandeur d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié

Dans la décision **G 2/97** (JO OEB 1999, 123), la Grande Chambre de recours a conclu que le principe de la bonne foi n'oblige pas les chambres de recours à notifier à un requérant le défaut de paiement de la taxe de recours, lorsque l'acte de recours a été déposé suffisamment tôt, de sorte que le requérant pourrait réagir

Beschwerde so frühzeitig eingereicht habe, daß er die Gebühr noch rechtzeitig entrichten könnte, und weder der Beschwerdeschrift noch irgendeinem anderen auf die Beschwerde bezüglichen Dokument zu entnehmen sei, daß er die Frist für die Entrichtung der Gebühr ohne eine solche Mitteilung versehentlich versäumen würde.

Der Beschwerdeführer machte geltend, daß ihn die Geschäftsstelle der Beschwerdekammern in der Mitteilung über den Eingang der Beschwerde hätte darauf hinweisen müssen, daß die Beschwerdegebühr noch ausstehe. Auf der Grundlage der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern hielt die Große Beschwerdekammer die Annahme für nicht gerechtfertigt, daß der Vertrauensschutz eine Kammer dazu verpflichte, einen Beteiligten warnend auf Mängel innerhalb seines eigenen Zuständigkeitsbereichs hinzuweisen. Der Beschwerdeführer könne seine Verantwortung für die Erfüllung der Voraussetzungen für eine zulässige Beschwerde nicht auf die Beschwerdekammer abwälzen. Die Benutzer des europäischen Patentsystems dürften nicht darauf vertrauen, daß die Beschwerdekammer sie stets warnend auf Mängel in der Erfüllung ihrer Pflichten hinweise. Ginge der Vertrauensschutz so weit, dann hieße das in der Praxis, daß die Beschwerdekammern den Verfahrensbeteiligten systematisch die Verantwortung abnehmen müßten, wofür es weder im EPÜ noch in den allgemeinen Rechtsgrundsätzen eine Grundlage gebe.

Ferner machte der Beschwerdeführer noch geltend, daß die Mitteilung der Geschäftsstelle an sich mißverständlich gewesen sei, weil ihr nicht zu entnehmen gewesen sei, ob die Beschwerde als zulässig gelte oder nicht, und sie als Bestätigung dafür hätte ausgelegt werden können, daß eine rechtskräftige Beschwerde vorliege. Die Große Beschwerdekammer räumte diesbezüglich ein, daß einem Beteiligten, dem Vertrauensschutz zugebilligt wurde, aus einem objektiv mißverständlichen Bescheid des EPA kein Nachteil entstehen dürfe und daß dies auch bei Serviceleistungen des Amtes gelte. Allerdings stellte die Große Beschwerdekammer im vorliegenden Fall fest, daß es sich bei der übersandten Mitteilungen um eine vorgedruckte Standardmitteilung gehandelt habe, nämlich nur um ein Verwaltungsschreiben, mit dem den Beteiligten das Aktenzeichen des Beschwerdeverfahrens mitgeteilt

– either in the notice of appeal or in any other document filed in relation to the appeal – from which it could be inferred that the appellant would, without such notification, inadvertently miss the time limit for payment of the appeal fee.

The appellant argued that in the notice sent to confirm receipt of the notice of appeal the registry of the boards of appeal should have drawn its attention to the fact that the appeal fee had not been paid. The Enlarged Board, on the basis of the established case law of the boards of appeal, saw no justification for the suggestion that the principle of good faith imposes on a board an obligation to warn a party of deficiencies within the area of the party's own responsibility. The appellant's responsibility for fulfilling the conditions of an admissible appeal cannot be devolved to the board of appeal. There can be no legitimate expectation on the part of users of the European patent system that a board of appeal will issue warnings with respect to deficiencies in meeting such responsibilities. To take the principle of good faith that far would imply, in practice, that the boards of appeal would have to systematically assume the responsibilities of the parties to proceedings before them, a proposition for which there is no legal justification in the EPC or in general principles of law.

Moreover, as a second line of argument, the appellant further alleged that the registry's notice was in itself misleading because it did not indicate whether or not the appeal was considered admissible and could be construed as acknowledging that a valid appeal had been filed. The Enlarged Board agreed in this respect that where a legitimate expectation was held to exist, the party must not suffer a disadvantage as a result of an objectively misleading communication from the EPO, which likewise applied to courtesy services provided by the EPO. Nevertheless the Enlarged Board observed in the present case that the notice sent was a standard form, nothing more than an administrative notice to inform the parties of the reference number of the appeal proceedings. It had no legal consequences; it was not a "communication" within the meaning, eg, of Article 110(2) EPC. Such a

et payer la taxe dans les délais, s'il n'existe aucune indication – ni dans l'acte de recours, ni dans tout autre document déposé dans le cadre du recours – permettant de déduire que le requérant risquerait, faute d'une telle notification, de laisser passer par inadvertance le délai de paiement de la taxe de recours.

Le requérant a argumenté que dans l'accusé de réception du recours, le greffe des chambres de recours aurait dû attirer son attention sur le défaut de paiement de la taxe de recours. Se basant sur la jurisprudence constante des chambres de recours, la Grande Chambre de recours a jugé que rien ne permettait de dire que le principe de la bonne foi obligeait une chambre à prévenir une partie des irrégularités qui relèvent de la responsabilité de cette partie. La responsabilité qui incombe au requérant de remplir les conditions relatives à la recevabilité d'un recours ne saurait être rejetée sur la chambre de recours. En effet, les utilisateurs du système du brevet européen ne peuvent légitimement attendre d'une chambre de recours qu'elle leur signale des irrégularités qui relèvent d'une telle responsabilité. Aller si loin dans l'application du principe de la bonne foi signifierait en pratique que les chambres de recours seraient tenues d'assumer systématiquement les responsabilités des parties aux procédures devant elles, ce qui ne trouve aucun fondement juridique ni dans la CBE, ni dans les principes généraux du droit.

En outre, le requérant a affirmé dans une deuxième branche d'argumentation qu'il avait été induit en erreur par la communication du greffe des chambres de recours, puisque celle-ci n'indiquait pas si le recours était recevable ou pas, et pouvait être interprétée comme confirmant qu'un recours avait été valablement formé. En la matière, la Grande Chambre de recours a estimé qu'une partie ne doit pas être lésée à la suite d'une méprise de sa part, due à une notification de l'OEB que l'on peut objectivement considérer comme étant de nature à induire en erreur, ce qui s'applique également aux services fournis par l'OEB de sa propre initiative. La Grande Chambre de recours a cependant fait observer qu'en l'espèce, la communication qui avait été envoyée était en fait un formulaire standard, qui n'était autre qu'une communication administrative informant les parties du numéro

wird. Sie habe keine rechtliche Wirkung und sei keine "Mitteilung" etwa im Sinne des Artikels 110 (2) EPÜ. Eine solche Mitteilung könne nicht als irreführend angesehen werden.

Im Verfahren **T 161/96** (ABI. EPA 1999, 331) kam die Kammer zu dem Schluß, daß das EPA im vorliegenden Fall aufgrund der ratio decidendi der Sache T 690/93 nicht verpflichtet gewesen sei, den Einsprechenden darauf hinzuweisen, daß ein Rechtsverlust drohe, weil 40 % der Einspruchsgebühr noch ausstanden, was allein auf einen Fehler im Verantwortungsbereich des Einsprechenden zurückzuführen war. Selbst bei Anwendung der im Verfahren J 13/90 (ABI. EPA 1994, 456) dargelegten Grundsätze sei eine solche Verpflichtung nur dann gegeben, wenn a) der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung vom Kassen- und Rechnungswesen innerhalb der Einspruchsfrist einen Zahlungsbeleg erhalte, aus dem der Zahlungsrückstand hervorgehe, b) die eigenständige Nachzahlung des entsprechenden Betrags durch den Einsprechenden innerhalb der Einspruchsfrist objektiv ausgeschlossen werden könne und c) der Einsprechende den Fehlbetrag noch innerhalb der Einspruchsfrist zahlen könne.

Der Fall **J 7/97** betraf die Einreichung einer europäischen Patentanmeldung mittels Telefax beim Europäischen Patentamt. Dabei fehlte aber eine Seite der Beschreibung, während eine andere Seite doppelt übermittelt wurde.

Der Beschwerdeführer berief sich auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes, der im Verhältnis zwischen dem EPA und seinen Benutzern gelte. Aus diesem Grundsatz ergebe sich eine Pflicht des Amtes, die Benutzer des EPÜ auf offensichtliche leicht behebbare Mängel einer Verfahrenshandlung aufmerksam zu machen, wenn deren fristgerechte Beseitigung noch erwartet werden kann.

Nach Auffassung der Beschwerdekammer könne jedoch das Fehlen einer einzelnen Seite in einer umfangreichen Beschreibung, zumindest unter den Gegebenheiten des vorliegenden Falls, nicht als offensichtlicher Mangel im Sinne der Rechtsprechung angesehen werden. Die Anmelder hätten nach Treu und Glauben nicht erwarten können, daß das Amt die Anmeldungsunterlagen derart kurzfristig, d. h. noch am Tag des Eingangs der Unterlagen, auf Vollständigkeit überprüfe. Eine solche Pflicht ergebe sich auch nicht aus

notice could not be considered to give rise to any misunderstanding.

In **T 161/96**, (OJ EPO 1999, 331) the board came to the conclusion that in the case before it, following the ratio decidendi of T 690/93, there was no basis for assuming an obligation on the part of the EPO to warn the opponent of an impending loss of rights relating to an underpayment of the opposition fee of 40%, which was solely due to a deficiency within the area of responsibility of the opponent. Even if the principles expounded in J 13/90 (OJ EPO 1994, 456) were applied, the requirements for the very existence of such an obligation would imply that (i) the formalities officer of the opposition division had received a payment sheet, indicating said underpayment, from the cash and accounts department within the opposition period, (ii) the payment of the amount lacking by the opponent on his own initiative before the end of the opposition period had objectively to be excluded, and (iii) the opponent could still have paid the amount lacking within the opposition period.

J 7/97 concerned a European patent application filed with the EPO by fax. One page of the description was missing, however, whilst another was transmitted twice.

The appellant cited the principle of the protection of legitimate expectations which applied in dealings between the EPO and its users. This meant the EPO had to draw users' attention to easily remediable deficiencies if the procedural step could still be corrected in time.

The board however took the view that a single page missing from a lengthy description was not an "obvious error" under the case law, at least in the circumstances of this particular case. The applicant could not in good faith expect the Office to check application documents for completeness on the very day it received them. Nor could any such obligation be inferred from the President's decision on fax transmissions (OJ EPO 1992, 299). Article 3 of that decision required the filing office to notify the sender as soon as possible

du dossier attribué à la procédure de recours. Elle n'avait aucune conséquence juridique, et n'était pas une "notification" au sens, par exemple, de l'article 110(2) CBE. Une telle communication ne saurait être considérée comme prêtant à malentendu.

Dans la décision **T 161/96**, (JO OEB 1999, 331) la chambre est arrivée à la conclusion qu'en l'espèce, sur la base de la ratio decidendi de T 690/93, l'OEB n'était pas tenu de prévenir l'opposant de la perte imminente de droits qui résultait du non-paiement d'un montant représentant 40% de la taxe d'opposition, ce qui était uniquement dû à une irrégularité relevant de la responsabilité de l'opposant. Même si les principes posés dans l'affaire J 13/90 (JO OEB 1994, 456) étaient appliqués, l'existence même d'une telle obligation impliquerait (i) que l'agent des formalités de la division d'opposition ait reçu durant le délai d'opposition un bulletin de paiement du service Trésorerie et comptabilité indiquant que la taxe n'a pas été payée dans son intégralité ; (ii) qu'il soit objectivement exclu que l'opposant acquitte de sa propre initiative le reliquat avant la fin du délai d'opposition ; et (iii) que l'opposant soit encore en mesure d'acquitter le reliquat dans le délai d'opposition.

L'affaire **J 7/97** concernait le dépôt, par télécopie, d'une demande de brevet européen auprès de l'Office européen des brevets. Une page de la description était manquante alors qu'une autre page avait été transmise deux fois.

Le requérant a invoqué le principe de la protection de la confiance légitime qui régit les relations entre l'OEB et ses utilisateurs. En vertu de ce principe, l'Office est tenu d'attirer l'attention des utilisateurs de l'OEB sur des irrégularités procédurales manifestes et auxquelles il peut être facilement remédié lorsque l'on peut s'attendre à ce qu'une correction puisse encore y être apportée dans les délais.

La chambre de recours a cependant estimé que, du moins dans les conditions de l'espèce, l'absence d'une seule page d'une description volumineuse ne peut être considérée comme une irrégularité manifeste au sens de la jurisprudence. Le demandeur ne pouvait légitimement s'attendre à ce que l'Office vérifie l'exhaustivité des documents de la demande dans un délai tellement court, c'est-à-dire le jour même du dépôt des documents. Une telle obligation ne découle pas non plus de la décision du Président relative au dépôt par

dem Beschluß des Präsidenten bezüglich Telefax-Übermittlungen (ABI. EPA 1992, 299). Nach dessen Artikel 3 hat die Annahmestelle den Absender unverzüglich zu benachrichtigen, falls die durch Telefax übermittelten Unterlagen "unleserlich oder unvollständig übermittelt worden" sind. Der zweite Fall beziehe sich offensichtlich nicht auf die Vollständigkeit der Unterlagen, sondern auf die Vollständigkeit der Übermittlung. Zu benachrichtigen sei der Absender dann, wenn die Übermittlung z. B. durch vorzeitige Unterbrechung der Verbindung fehlschlägt. Im vorliegenden Fall sei die Übermittlung jedoch ohne Störung erfolgt und alle übermittelten Seiten seien lesbar eingetroffen, was der Bedienstete der Annahmestelle auf Anfrage auch bestätigt habe. Eine weitergehende Pflicht für die Annahmestelle lasse sich aus der genannten Bestimmung nicht ableiten.

Die Kammer kam zu Schluß, daß damit die fehlende Seite nicht Teil der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gewesen sei.

B. Rechtliches Gehör

1. Einleitung

In **T 685/98** (ABI. EPA 1999, 346) war die Kammer der Auffassung, der Halbsatz "Unterläßt es der Anmelder, auf eine Aufforderung nach Absatz ... 2 rechtzeitig zu antworten" in Artikel 96 (3) EPÜ müsse unter Berücksichtigung des Zwecks der Aufforderung nach Artikel 96 (2) EPÜ und Regel 51 (2) EPÜ ausgelegt werden, nämlich dem Anmelder Gelegenheit zur Ausübung seines Rechts auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 (1) EPÜ zu geben. Somit sei ein Schreiben des Anmelders, mit dem er dieses Recht weder ausübe noch darauf verzichte, keine Erwiderung im Sinne des Artikels 96 (3) EPÜ.

Im vorliegenden Fall war die Prüfungsabteilung der Auffassung, der Anmelder habe mit einem einfachen, postwendend gestellten prozessualen Antrag in irgendeiner Weise sein Recht verwirkt, sich in der verbleibenden Zeit der viermonatigen Antwortfrist zu äußern. Dies würde bedeuten, daß jegliches vom Anmelder nach Erhalt des Bescheids nach Regel 51 (2) EPÜ gesandte Schreiben als definitive Antwort anzusehen wäre, selbst wenn die Antwortfrist noch lief. Bei richtiger Auslegung des Schreibens des Anmelders zeige sich jedoch, daß dieser sein Recht, sich nach Artikel 113 (1) EPÜ zu den sachlichen Fragen zu äußern, weder ausgeübt noch darauf verzichtet habe. Da die Erwiderungsfrist noch nicht

"Where a document transmitted ... is illegible or incomplete". However, the latter adjective clearly referred to the transmission rather than the actual document. The Office did have to notify the sender if transmission failed, eg because the line was cut off. In the present case, however, transmission had been problem-free, and – as the filing office employee had confirmed – all pages transmitted had arrived in legible form. No further-reaching obligation on the part of the filing office was inferable from the provision in question.

The board therefore ruled that the missing page was not part of the application as filed.

B. Right to be heard

1. Introduction

In **T 685/98** (OJ EPO 1999, 346), in the board's judgment, the phrase "fails to reply in due time to any invitation under ... paragraph 2" in Article 96(3) EPC has to be construed in the light of the purpose of the invitation pursuant to Article 96(2) EPC and Rule 51(2) EPC, which is to afford the applicant an opportunity to exercise his right to present comments in accordance with Article 113(1) EPC. Hence a letter from the applicant which neither exercises nor waives that right is not a reply for the purposes of Article 96(3) EPC.

In the present case, the examining division believed that the applicant, by making a simple procedural request by return of post, had somehow forfeited his right to present comments during the remainder of the four-month term set for reply. Such a view would seem to imply that any letter the applicant sent after receipt of the Rule 51(2) EPC communication was to be treated as his definitive reply even if the time limit set for reply had not expired. However, on a proper interpretation of the letter of the applicant, he had neither exercised nor waived his right under Article 113(1) EPC to present comments on the substantive issues. Nor, as the time set for reply had not expired, could he have forfeited this

des moyens techniques de communication (JO OEB 1992, 299), dont l'article 3 dispose que le bureau de réception informe l'expéditeur à bref délai lorsque le document se révèle présenter des défauts de lisibilité ou n'être pas complet. Ce dernier point vise manifestement non pas l'exhaustivité des pièces, mais celle de la communication. L'expéditeur devrait être informé lorsque la transmission n'a pas abouti, par exemple en raison d'une interruption prématurée de la liaison. En l'espèce, la transmission n'avait pas été perturbée et les pages transmises étaient lisibles, ce que l'agent du bureau de réception avait confirmé sur demande. Aucune obligation supplémentaire à respecter par le bureau de réception ne peut être déduite de ladite disposition.

La chambre a conclu que la page manquante ne faisait pas partie de la demande dans la version telle que déposée initialement.

B. Droit d'être entendu

1. Introduction

Dans la décision **T 685/98** (JO OEB 1999, 346), la chambre a estimé que la formulation "si, dans un délai ... imparti, le demandeur ne défère pas aux invitations qui lui ont été adressées en vertu des paragraphes ...2" figurant à l'article 96(3) CBE, doit être interprétée à la lumière de la finalité des invitations visées à l'article 96(2) CBE et à la règle 51(2) CBE, à savoir donner au demandeur la possibilité d'exercer son droit de prendre position, conformément à l'article 113(1) CBE. Par conséquent, une lettre du demandeur par laquelle il n'exerce pas ce droit, ni n'y renonce, n'est pas une réponse au sens de l'article 96(3) CBE.

En l'espèce, la division d'examen avait retenu que le demandeur, en présentant une simple requête d'ordre procédural par retour du courrier, avait de façon ou d'autre perdu son droit de prendre position pendant le reste du délai de réponse de quatre mois. Une telle approche signifierait que toute lettre envoyée par le demandeur après réception de la notification selon la règle 51(2) CBE devrait être considérée comme une réponse définitive de sa part, même si le délai de réponse n'est pas encore expiré. Or, si l'on interprète correctement la lettre du demandeur, celui-ci n'a pas exercé son droit de prendre position sur le fond, conformément à l'article 113(1) CBE, pas plus qu'il n'y a renoncé. Le délai de

abgelaufen war, könne er dieses Recht auch nicht verwirkt haben. Somit stelle die überstürzte Zurückweisung rund zwei Monate vor Ablauf der Erwidierungsfrist einen Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ dar, weil dem Anmelder die Möglichkeit zur Stellungnahme genommen wurde (siehe auch das Kapitel "Prüfungsverfahren" S. 61).

2. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung

In **T 253/95** entschied die Kammer unter Berufung auf die Stellungnahme G 4/92, daß die Grundsätze, die anwendbar sind, wenn eine Partei der mündlichen Verhandlung fernbleibt, auch gelten, wenn die andere Partei erschienen ist: Neue Argumente dürften in der Begründung der Entscheidung nur herangezogen werden, solange sie sich nicht auf neue Tatsachen bezögen, denn sie stellten keine neuen Beweismittel oder Rechtsgründe dar und verzerrten die Sachlage nicht, sondern stützten sich auf die bereits vorgebrachten Tatsachen und Beweise. So stellte die Kammer in diesem Fall während der mündlichen Verhandlung die Frage, ob der in Anspruch 1 in der erteilten Fassung angegebene Gewichtsbereich für Kautschuk nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig sei. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) protestierte gegen dieses Vorbringen, da es zuvor im Verfahren nicht geltend gemacht worden sei. Es mußte daher bestimmt werden, in welche der Kategorien von Gründen, Tatsachen, Beweismitteln oder Argumenten der Einwand gegen die Einführung eines Gewichtsbereichs für Kautschuk fällt. Die Kammer kam zu dem Schluß, daß es sich hierbei weder um einen neuen Grund handle, da vom Einsprechenden nach Artikel 123 (2) EPÜ von Anfang an ein Einwand erhoben worden war, noch um eine neue Tatsache oder ein neues Beweismittel. Der Sachverhalt, d. h. Anspruch 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung, Anspruch 1 in der erteilten Fassung sowie die Offenbarung in der ursprünglichen Beschreibung einschließlich der Beispiele (die Grundlage für die Änderung waren offenbar die Beispiele), habe bereits zu Beginn des Einspruchsverfahrens vorgelegen. Aus diesem Grund könne der Einwand gegen die Einführung eines Gewichtsbereichs für Kautschuk allenfalls als verspätetes Argument betrachtet werden, das nach G 4/92 von einem Einsprechenden jederzeit während des Verfahrens beigebracht werden könne. Dies gelte a fortiori auch für die Kammer.

Im Verfahren **T 951/97** (ABI. EPA 1998, 440) war die Entgegenhaltung

right. Thus the precipitate refusal, while there were still some two months of the term for reply unexpired, did indeed contravene Article 113(1) EPC by depriving the applicant of an opportunity to present such comments (see also chapter "examination procedure", page 61).

2. Right to be heard in oral proceedings

In **T 253/95**, the board referred to G 4/92 and found that the principles concerning the basis of decisions in case one party was absent in oral proceedings also applied when the other party was present – new arguments could be used in the reasons for the decision as long as they did not rely on new facts, since they did not constitute new grounds or evidence and did not distort the factual framework, but were reasons based on facts and evidence already put forward. Indeed in T 253/95, during the oral proceedings, the board raised the question of the admissibility under Article 123(2) EPC of the weight range for the rubber component(s) present in claim 1 as granted. The respondent (proprietor) protested against this issue being raised as it had not been discussed earlier in the proceedings. Thus it had to be determined in which of the categories of grounds, facts, evidence and arguments the objection against the introduction of the weight range for the rubber component(s) fell. The board came to the conclusion that it was neither a new ground since an objection under Article 123(2) EPC had been raised by the opponent at the outset, nor a new fact or likewise new evidence since the facts of the issue – that is claim 1 as originally filed, claim 1 as granted and the disclosure in the original description including the examples (the basis of the amendment was allegedly to be found in the examples) – had all been present at the beginning of the opposition proceedings. Therefore, the objection to the introduction of the weight range could at most constitute a late argument, which according to G 4/92 could always be raised by an opponent and hence a fortiori by the board.

In **T 951/97** (OJ EPO 1998, 440) the examining division introduced docu-

réponse n'étant pas encore venu à expiration, il ne pouvait pas davantage avoir perdu ce droit. Dès lors, le rejet hâtif, alors qu'il restait encore environ deux mois pour répondre, enfreint les dispositions de l'article 113(1) CBE en ce qu'il a privé le demandeur de la possibilité de prendre position (voir aussi le chapitre "Procédure d'examen", page 61).

2. Le droit d'être entendu pendant la procédure orale

Se référant à la décision G 4/92, la chambre saisie de l'affaire **T 253/95** a estimé que les principes relatifs au fondement des décisions, qui sont applicables en cas de non-comparution d'une partie à la procédure orale, le sont également lorsque l'autre partie est présente, à savoir que de nouveaux arguments peuvent être retenus dans les motifs de la décision, dès lors qu'ils ne reposent pas sur des faits nouveaux, ne constituent pas de nouveaux motifs ou moyens de preuve et ne modifient pas le cadre de fait, mais que ces motifs se fondent sur des faits et preuves ayant déjà été invoqués. En l'espèce, la chambre avait soulevé, au cours de la procédure orale, la question de la recevabilité, au regard de l'article 123(2) CBE, du domaine de poids spécifié pour le(s) caoutchouc(s) dans la revendication 1 du brevet tel que délivré. L'intimé/titulaire du brevet avait notamment protesté contre le fait que cette question ait été soulevée, au motif qu'elle n'avait pas été examinée auparavant au cours de la procédure. Il y avait dès lors lieu de déterminer dans laquelle des catégories de motifs, faits, preuves ou arguments entraient l'objection formulée à l'encontre de l'introduction du domaine de poids pour le(s) caoutchouc(s). La chambre a conclu qu'il ne s'agissait ni d'un nouveau motif, puisque l'opposant avait dès le début soulevé une objection sur le fondement de l'article 123(2) CBE, ni d'un nouveau fait ou moyen de preuve, puisque les faits de la cause, à savoir la revendication 1 telle que déposée, la revendication 1 du brevet tel que délivré et l'exposé de l'invention dans la description initiale, y compris les exemples (dont il était allégué qu'ils constituaient la base de la notification) étaient tous dans le débat dès le début de la procédure d'opposition. Par conséquent, l'objection formulée à l'encontre de l'introduction du domaine de poids constituait tout au plus un argument tardif, qui, selon l'avis G 4/92, peut être invoqué à tout moment par un opposant et a fortiori par la chambre.

Dans l'affaire **T 951/97** (JO OEB 1998, 440), la division d'examen avait intro-

D4 von der Prüfungsabteilung erstmals in der mündlichen Verhandlung eingeführt worden. D4 war zwar bereits im europäischen Recherchenbericht erwähnt, aber vor der mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren und vor allem in der Mitteilung nach Regel 71a EPÜ nicht aufgegriffen worden. In der Verhandlung reichte der Beschwerdeführer nach einer halbstündigen Unterbrechung einen zweiten Hilfsantrag ein, der nach Ansicht der Prüfungsabteilung prima facie weder gewählbar noch zulässig war. Daraufhin forderte der Beschwerdeführer, daß ihm nochmals Gelegenheit zu Änderungen gegeben werde, da die Prüfungsabteilung ein neu angezogenes Dokument in das Verfahren eingeführt habe, durch das sich der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt geändert habe. Außerdem brauche er genügend Zeit, um sich zu äußern. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ zurückgewiesen.

Die Kammer befand, eine halbe Stunde sei zu kurz für eine richtige Auswertung des komplexen Textes von D4. D4 sei offensichtlich ausschlaggebend für die Feststellung der Prüfungsabteilung zur erfinderischen Tätigkeit gewesen; somit stütze sich die Entscheidung auf Beweismittel, zu denen sich der Anmelder entgegen Artikel 113 (1) EPÜ nicht hinreichend äußern können. Außerdem habe die Prüfungsabteilung entschieden, den zweiten Hilfsantrag nach Regel 71a EPÜ nicht zu berücksichtigen, da sich der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt nicht geändert habe. Die Kammer war hingegen der Auffassung, daß sich sehr wohl eine Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts im Sinne der Regel 71a (1) und (2) EPÜ ergeben habe, da die Prüfungsabteilung selbst ein neues Dokument, das relevantes neues Material verkörpere, zum ersten Mal in einer – nach der Mitteilung gemäß Regel 71a EPÜ einberufenen – mündlichen Verhandlung in das Verfahren eingeführt habe.

3. Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung und rechtliches Gehör

In **T 414/94** teilte der Beschwerdegegner (Einsprechende) mit, daß er an der geplanten mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen wolle, und beantragte, daß Änderungen an den Anträgen des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung in seiner Abwesenheit nicht zugelassen

ment D4 for the first time during oral proceedings. D4 had been mentioned in the European search report but had not been cited at any stage in the examination procedure prior to the oral proceedings; in particular, no reference had been made to it in the communication under Rule 71a EPC. After a half-hour adjournment, the appellants filed a second auxiliary request which, in the examining division's view, was prima facie not admissible and not allowable. In response to this, the appellants submitted that a further opportunity for amendment should be granted, since a newly-cited document had been introduced by the examining division, changing the subject of the proceedings. In addition, the appellants should be given sufficient time to comment on D4. At the end of the oral proceedings, the application was refused under Article 97(1) EPC.

The board found that half an hour was too short a period for an adequate analysis of the complex text of D4. It was clear that D4 was essential to the finding of the examining division in relation to inventive step; consequently, the decision was based on evidence on which the applicants did not have a sufficient opportunity to present their comments as required by Article 113(1) EPC. The examining division had also decided under Rule 71a EPC not to consider this second auxiliary request, on the ground that the subject of the proceedings had not changed. The board, however, held that the subject of the proceedings was changed within the meaning of Rule 71a(1) and (2) EPC, *inter alia* where the examining division itself introduced a new document, which was pertinent new material, into the proceedings for the first time during oral proceedings convened following a Rule 71a EPC notification.

3. Non-appearance at oral proceedings and the right to be heard

In case **T 414/94** the respondent (opponent) communicated its intention not to attend the scheduled oral proceedings, and requested that no changes of the appellant's requests should be allowed during the oral proceedings in the respondent's absence since otherwise the respon-

duit le document D4 pour la première fois au cours de la procédure orale. Ce document avait été mentionné dans le rapport de recherche européenne, mais n'avait été cité, durant la procédure d'examen, à aucun moment avant la procédure orale. Il n'avait notamment pas été mentionné dans la notification établie au titre de la règle 71bis CBE. Après une suspension de la procédure orale d'une demi-heure, le requérant déposa une deuxième requête subsidiaire que la division d'examen jugea de prime abord non recevable et non admissible. En réponse, le requérant a fait valoir qu'il devait à nouveau avoir la possibilité de présenter des modifications, étant donné que la division d'examen avait introduit un nouveau document, ce qui changeait les faits de la cause. En outre, il devait avoir suffisamment de temps pour prendre position sur le document D4. A l'issue de la procédure orale, la demande a été rejetée sur le fondement de l'article 97(1) CBE.

La chambre a considéré qu'une pause d'une demi-heure était trop brève pour permettre une analyse adéquate du contenu complexe de D4. Or, il était clair que le document avait joué un rôle essentiel dans la conclusion à laquelle était parvenue la division d'examen à propos de l'activité inventive. En conséquence, la décision était fondée sur des preuves au sujet desquelles les demandeurs n'avaient pas été suffisamment en mesure de prendre position, comme le requiert l'article 113(1) CBE. De plus, dans sa décision, la division d'examen avait décidé de ne pas prendre en considération cette deuxième requête subsidiaire, en application de la règle 71bis CBE, au motif que les faits de la cause n'avaient pas changé. La chambre a toutefois jugé qu'un changement dans les faits de la cause était intervenu, conformément à la règle 71bis (1) et (2) CBE, vu notamment que la division d'examen avait elle-même introduit dans la procédure un nouveau document qui constituait un nouvel élément pertinent, et ce pour la première fois au cours de la procédure orale convoquée suite à la notification émise selon la règle 71 bis CBE.

3. Non-comparution à la procédure orale et droit d'être entendu

Dans l'affaire **T 414/94** l'intimé (opposant) avait fait part de son intention de ne pas assister à la procédure orale prévue et avait demandé qu'en l'absence de l'intimé, les requêtes du requérant ne soient pas modifiées au cours de la procédure orale, puisque l'intimé n'aurait sinon aucune possi-

werden sollten, da er sonst keine Möglichkeit hätte, sich zu den geänderten Anträgen zu äußern.

Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß es ein generelles Verbot zur Änderung von Anträgen in Abwesenheit eines Beteiligten von der mündlichen Verhandlung – wie es vom Beschwerdeführer beantragt worden sei – nicht gebe. Ein nicht erschiebener Beteiligter müsse mit Reaktionen der Gegenseite im rechtlichen und faktischen Rahmen des vor der mündlichen Verhandlung dargelegten Sachverhalts sowie damit rechnen, daß unter Berücksichtigung oder auf der Grundlage dieser Reaktionen Entscheidungen getroffen werden.

Die Große Beschwerdekammer habe in ihrer Stellungnahme G 4/92 (ABI. EPA 1994, 149) lediglich ausgeschlossen, daß aufgrund einer überraschenden Entwicklung der Dinge in der mündlichen Verhandlung, durch die sich der rechtliche und faktische Rahmen des Falls unversehens ändert, Entscheidungen zuungunsten des ferngebliebenen Beteiligten getroffen werden.

4. Artikel 113 (2) EPÜ

In **T 237/96** hätte die Prüfungsabteilung mit ihrer Entscheidung, ein Patent zu gewähren oder die Anmeldung zurückzuweisen, mit Sicherheit gegen Artikel 113 (2) EPÜ verstoßen, wenn dies auf der Grundlage der in ihrer Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ genannten Fassung der Anmeldeunterlagen erfolgt wäre, die der Anmelder nicht länger billigte. Artikel 113 (2) EPÜ ist allerdings nicht so zu verstehen, daß die Prüfungsabteilung jeder vom Anmelder vorgeschlagenen Änderung zustimmen muß, nur um sicherzustellen, daß eine von diesem gebilligte Fassung vorliegt. Wenn, wie im vorliegenden Fall, nach Mitteilung der Fassung nach Regel 51 (4) EPÜ vom Anmelder Änderungen vorgeschlagen werden, die die Prüfungsabteilung aus gutem Grund kraft Regel 86 (3) EPÜ ablehnt, und der Anmelder daraufhin keine andere Fassung der Anmeldeunterlagen billigt, ist es ständige, von der einschlägigen Rechtsprechung bestätigte Praxis des EPA, die Anmeldung mit der Begründung zurückzuweisen, daß keine vom Anmelder nach Artikel 113 (2) EPÜ gebilligte Fassung existiert, auf deren Grundlage das Patent erteilt werden kann.

In **T 425/97** unterschied sich die Fassung des Einzelanspruchs, die der schriftlichen Entscheidung der Einspruchsabteilung beigelegt war, in vielen wesentlichen Anspruchsmerk-

dent would not have an opportunity to comment on any such changed requests.

The board concluded that there is no general prohibition on amending requests during a party's absence from oral proceedings, as requested by the respondent. An absent party must expect reactions by the opposing party within the legal and factual framework of the case established prior to oral proceedings, and the possibility of decisions taking account of, and being based on, such reactions.

What had been excluded by the Enlarged Board of Appeal in G 4/92 (OJ EPO 1994, 149) was the possibility of taking decisions against the absent party on the basis of a surprising course of events at the oral proceedings, which changed the legal and factual framework of the case in an unforeseeable way.

4. Article 113(2) EPC

In **T 237/96** the examining division would certainly have offended against Article 113(2), EPC had it decided to grant a patent or to refuse the application on the basis of the application documents indicated in its communication pursuant to Rule 51(4) EPC, to which the appellant no longer agreed. Article 113(2) EPC could not, however, be interpreted to mean that the examining division was bound to accept any amendment which the applicant might propose, only to ensure that there was a version approved by him. In circumstances in which, as in the case in question, amendments proposed by the applicant after the Rule 51(4) EPC communication were with good reason not allowed by the examining division by virtue of Rule 86(3) and the applicant did not give its agreement to any other version of the application documents, the established practice of the EPO, sanctioned by consistent case law, was to refuse the application on the ground that there was no version approved by the applicant within the meaning of Article 113(2) EPC on which a patent could be granted.

In **T 425/97** the text of the single claim attached to the written decision of the opposition division was different from the text apparently held as patentable at the oral proceedings, in

bilité de formuler des observations sur les requêtes ainsi modifiées.

La chambre a conclu qu'il n'existe aucune interdiction générale de modifier des requêtes en l'absence d'une partie lors de la procédure orale, comme l'avait demandé l'intimé. Une partie absente doit s'attendre à des réactions de la partie adverse dans le cadre de droit et de fait de l'affaire établi avant la tenue de la procédure orale, ainsi qu'à la possibilité que des décisions puissent être prises compte tenu et sur la base de ces réactions.

Ce qui avait été exclu par la Grande Chambre de recours dans la décision G 4/92 (JO OEB 1994, 149), c'était la possibilité que des décisions puissent être prises au détriment de la partie absente sur la base d'un déroulement surprenant de la procédure orale ayant changé de manière imprévisible le cadre de droit et de fait de l'affaire.

4. Article 113(2) CBE

Dans l'affaire **T 237/96**, la division d'examen aurait certainement contrevenu aux dispositions de l'article 113(2) CBE, si elle avait décidé de délivrer un brevet ou de rejeter la demande sur la base des pièces de la demande mentionnées dans la notification selon la règle 51(4) CBE et sur lesquelles le requérant n'était plus d'accord. Toutefois, l'article 113(2) CBE ne saurait être interprété comme signifiant que la division d'examen est tenue d'accepter toute modification susceptible d'être proposée par le demandeur, dans le seul but de garantir qu'une version a été approuvée par celui-ci. Lorsque, comme en l'espèce, c'est à juste titre que la division d'examen n'admet pas, en application de la règle 86(3) CBE, des modifications proposées par le demandeur après la notification selon la règle 51(4) CBE, et que le demandeur ne donne son accord sur aucune autre version des pièces de la demande, il est de jurisprudence constante que l'OEB rejette la demande, au motif que le demandeur n'a accepté aucun texte, au sens de l'article 113(2) CBE, sur la base duquel un brevet pourrait être délivré.

Dans l'affaire **T 425/97**, le texte de la seule revendication jointe à la décision écrite de la division d'opposition différait, quant à plusieurs caractéristiques essentielles, du texte qui avait

malen von der Fassung, die in der mündlichen Verhandlung als patentfähig galt. Aus dem Originalprotokoll der mündlichen Verhandlung, aus der geschichtlichen Entwicklung des Falls sowie aus den weiteren Umständen zog die Kammer daraufhin die Schlußfolgerung, daß die Einspruchsabteilung über das streitige Patent anhand einer Fassung entschieden hatte, die der Patentinhaber weder vorgeschlagen noch gebilligt hatte. Dies stelle eine Verletzung des Artikels 113 (2) EPÜ dar und sei daher als wesentlicher Verfahrensmangel zu werten.

In **T 552/97** vermerkte die Niederschrift der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung weder die Zurücknahme des Hauptantrags des beschwerdeführenden Patentinhabers, noch enthielt sie Anhaltspunkte für eine Umwandlung des Hilfsantrags in einen Hauptantrag. Ebenso wenig ließ sich aus dem protokollierten Verlauf der Verhandlung schließen, der Patentinhaber habe durch die Billigung der vorgeschlagenen Klarstellung des Hilfsantrags auf seinen Hauptantrag verzichtet. Die Stellungnahme des Einsprechenden bestätigte diesen Verfahrensverlauf in den wesentlichen Punkten. Angesichts dieser Sachlage war davon auszugehen, daß der Hauptantrag im Zeitpunkt der Entscheidung der Einspruchsabteilung immer noch im Verfahren war.

Die Einspruchsabteilung hatte aber den Hauptantrag nicht zurückgewiesen, sondern gar nicht über ihn entschieden, weil sie fälschlicherweise annahm, er sei nicht mehr im Verfahren. Die Kammer erinnerte daran, daß Artikel 113 (2) EPÜ vorschreibe, daß sich das Europäische Patentamt bei Entscheidungen über europäische Patentanmeldungen und Patente an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten habe. Dies sei von so grundlegender Bedeutung, daß jede – auch auf eine falsche Auslegung eines Antrags zurückzuführende – Verletzung dieses Grundsatzes prinzipiell als wesentlicher Verfahrensmangel zu werten sei (T 647/93, ABI. EPA 1995, 132). Insbesondere wenn die Anträge im Verlauf einer mündlichen Verhandlung geändert würden, sei es daher angebracht, daß das entscheidende Organ die Antragslage vor der Entscheidung klarstelle (vgl. T 666/90).

relation to many essential features of the claim. From the original minutes of oral proceedings, the history of the case and further circumstances, the board therefore concluded that the opposition division took a decision on the patent in suit on the basis of a text which was neither submitted nor agreed by the proprietor of the patent. This involved an infringement of Article 113(2) EPC and had to be considered as a substantial procedural violation.

In **T 552/97**, nothing in the minutes of the oral proceedings before the opposition division indicated that the appellant (patentee) had either withdrawn his main request or converted his auxiliary request into the main request. Nor did they suggest that he had abandoned his main request by agreeing to a proposed clarification of his auxiliary request. The opponent's comments broadly confirmed that this was indeed the position. Under these circumstances it had to be assumed that the main request was still in the proceedings at the time of the opposition division's decision.

But the opposition division had not refused the main request; rather it had taken no decision on it at all, being under the incorrect impression that it was no longer in the proceedings. The board pointed out that Article 113(2) EPC required the EPO to decide on European applications or patents in the text submitted or agreed by the applicant or proprietor. This principle was of such fundamental importance that any infringement of it – even one arising from misinterpretation of a request – constituted a substantial procedural violation (T 647/93, OJ EPO 1995, 132). EPO instances should therefore clarify the position before issuing decisions, especially if requests had been amended in oral proceedings (see T 666/90).

apparemment été jugé brevetable au cours de la procédure orale. Se fondant sur le procès-verbal initial de la procédure orale, l'historique de l'affaire et d'autres circonstances, la chambre a conclu que la division d'opposition avait pris sa décision sur le brevet en cause dans un texte qui n'avait été ni proposé, ni accepté par le titulaire du brevet. Les dispositions de l'article 113(2) CBE n'avaient donc pas été respectées, ce qui constituait un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 552/97**, le procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition ne mentionnait pas le retrait de la requête principale du requérant/titulaire du brevet, et ne contenait aucune indication concernant la transformation d'une requête subsidiaire en requête principale. Le déroulement de la procédure tel qu'il ressortait du procès-verbal ne permettait pas non plus de conclure qu'en approuvant la précision proposée dans la requête subsidiaire, le titulaire du brevet aurait renoncé à sa requête principale. La prise de position du requérant a confirmé ce déroulement de la procédure en ce qui concerne les points essentiels. Compte tenu de ces circonstances, il convenait d'admettre qu'au moment de la décision de la division d'opposition, la requête principale faisait toujours partie de la procédure.

La division d'opposition n'avait cependant pas rejeté la requête principale et elle ne s'était même pas prononcée à son sujet parce qu'elle supposait par erreur qu'elle ne faisait plus partie de la procédure. La chambre a rappelé que l'article 113(2) CBE, selon lequel l'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou le titulaire du brevet, est un principe fondamental de procédure et revêt une importance primordiale telle que toute violation de cette disposition, même si elle résulte d'une interprétation erronée d'une requête, doit en principe être considérée comme un vice substantiel de procédure (T 647/93, JO OEB 1995, 132). Il convient donc, notamment en cas de modification des requêtes dans le cadre d'une procédure orale, que l'instance chargée de la décision clarifie la situation des requêtes avant de prendre une décision (cf. T 666/90).

C. Mündliche Verhandlung**1. Antrag auf mündliche Verhandlung**

In **T 870/93** erinnerte die Kammer daran, daß jeder Beteiligte eine mündliche Verhandlung unabhängig davon beantragen könne, ob das EPA diese für zweckmäßig halte oder nicht, und dieser Antrag im Verfahren jederzeit gestellt werden könne. Ein Beteiligter habe jedoch nur dann Anspruch auf eine mündliche Verhandlung, wenn er sie auch beantrage; andernfalls habe er keine diesbezüglichen Ansprüche, und das EPA könne auch eine ihn beschwerende Entscheidung treffen, ohne eine solche Verhandlung einzuberufen. Bei korrektem Ablauf des Verfahrens sei ferner der Anspruch auf rechtliches Gehör gewährleistet.

Im vorliegenden Fall hielt die Kammer fest, daß der Beschwerdeführer lediglich mitgeteilt habe, er wolle einen weiteren Bescheid der Einspruchsabteilung abwarten, bevor er – möglicherweise – eine mündliche Verhandlung beantrage. Bestünden in einem bestimmten Fall Zweifel, ob ein Beteiligter eine mündliche Verhandlung beantragt habe, so müßte in der Praxis von dem betreffenden Beteiligten natürlich Aufschluß verlangt werden. Sofern und solange der Einsprechende jedoch keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt habe, bestehe die Gefahr, daß eine abschlägige Entscheidung ohne Anberaumung einer solchen Verhandlung ergehe, wenn dies ansonsten vertretbar sei. Um sicher zu sein, daß er zu einer mündlichen Verhandlung geladen werde, hätte der Einsprechende einen solchen Antrag frühzeitig stellen müssen. Oder er hätte, falls er nur dann eine mündliche Verhandlung beantragen wollte, wenn bestimmte Bedingungen nicht erfüllt seien, einen Hilfsantrag stellen und genau angeben müssen, unter welchen Bedingungen er diesen stellen werde.

2. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung**2.1 Mitteilung nach Artikel 11 (2) VOBK**

In **T 97/94** (ABI. EPA 1998, 467) entschied die Beschwerdekammer, daß gemäß der Entscheidung G 6/95 die Anwendung der Regel 71a (1) EPÜ durch die Beschwerdekammern zwar insofern fakultativ sei, als die Vorbereitung der mündlichen Verhandlung ganz in das Ermessen der Kammern gestellt sei; für die Beteiligten hingegen sei sie verbindlich. Wenn also eine Beschwerdekammer an die

C. Oral proceedings**1. Request for oral proceedings**

In **T 870/93** the board pointed out that any party has the right to oral proceedings on request – whether or not the EPO considers them worthwhile – and may request them at any point during the procedure. To exercise that right, however, the party does have to request such proceedings, failing which the EPO can take a decision – positive or negative – without convening any. The proper conduct of proceedings ensures inter alia the right to be heard.

In the case in point, the board found that the appellant had merely stated an intention of awaiting a new communication from the opposition division before – possibly – requesting oral proceedings. It added that in practice, if there was any doubt whether oral proceedings had been asked for, this should of course be clarified with the party concerned. However, until the opponent actually requested such proceedings he remained at risk of an adverse decision being taken without them, if such a decision was otherwise called for. To be sure of oral proceedings, the opponent should have asked for them at an early stage. Alternatively, if his intention was to request oral proceedings only if certain conditions were not fulfilled, he should have filed an auxiliary request clearly setting out those conditions.

2. Preparation and conduct of oral proceedings**2.1 Communication under Article 11(2) RPBA**

In **T 97/94** (OJ EPO 1998, 467) the board ruled that, although, according to G 6/95, Rule 71a(1) EPC is not binding on the boards of appeal in the sense that it gives them full scope in the preparation of the oral proceedings, it is however binding on the parties. Thus, if a board decides to send the parties a communication under Rule 71a(1) EPC, they are obliged to comply with it, particularly

C. Procédure orale**1. Requête tendant à recourir à la procédure orale**

La chambre, dans l'affaire **T 870/93**, a rappelé que toute partie a le droit d'obtenir sur requête une procédure orale, que l'OEB le juge utile ou non, qu'une telle requête peut être présentée à tout moment de la procédure. Le droit d'une partie à une procédure orale dépend néanmoins de la présentation d'une requête à cet effet par ladite partie, faute de quoi celle-ci n'a aucun droit à cet égard, et l'OEB peut rendre une décision, défavorable ou non, sans convoquer une telle procédure. Le déroulement correct de la procédure garantit, en outre, le droit d'être entendu.

Dans le cas d'espèce, la chambre a jugé que le requérant s'était limité à signaler son intention d'attendre une nouvelle notification de la division d'opposition avant de requérir – éventuellement – la procédure orale. La chambre a par ailleurs précisé que si, dans un cas donné, il subsiste un doute quelconque sur la question de savoir si une partie a ou non présenté une requête en procédure orale, il conviendrait bien évidemment dans la pratique de demander des éclaircissements à la partie concernée. Toutefois, aussi longtemps que l'opposant n'avait effectivement pas présenté une requête en procédure orale, le risque demeurait qu'une décision défavorable soit rendue à son encontre sans qu'une telle procédure ait eu lieu, si cette décision s'imposait par ailleurs. Pour être sûr d'être convoqué à une procédure orale, l'opposant aurait dû présenter très tôt une requête en ce sens. Ou, s'il se proposait de ne demander une procédure orale que si certaines conditions n'étaient pas remplies, il aurait dû présenter une requête subsidiaire, en précisant clairement dans quelles conditions il la présentait.

2. Préparation et déroulement de la procédure orale**2.1 Notification conformément à l'article 11(2) RPCR**

La chambre de recours, dans l'affaire **T 97/94** (JO OEB 1998, 467) a jugé que si selon la décision G 6/95 la règle 71bis(1) CBE est pour les chambres de recours facultative dans son application en ce sens qu'elle laisse à celles-ci toute latitude pour la préparation de la procédure orale, elle demeure en revanche pour les parties contraignante dans son exécution. Ainsi, lorsqu'une chambre de

Beteiligten eine Mitteilung nach Regel 71a (1) EPÜ ergehen lasse, so hätten diese ihren Inhalt zu beachten, insbesondere was die Erwidernungsfrist betrifft (Nr. 3.5.1).

2.2 Niederschrift in der mündlichen Verhandlung

In **T 528/95** behauptete der Beschwerdeführer, die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung sei nicht korrekt. Die Kammer gelangte nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit zu der Auffassung, daß die Niederschrift als korrekt anzusehen sei.

D. Fristen

1. Unterbrechung des Verfahrens – Regel 90 EPÜ

1.1 Unterbrechung des Verfahrens wegen Konkurses

In der Sache **J 26/95** (ABI. EPA 1999, ***) wurde entschieden, daß ein gegen den Anmelder eröffnetes Verfahren nach Titel 11 "Konkurs" – Kapitel 11 "Sanierung" des United States Code keine Unterbrechung des Verfahrens vor dem EPA im Sinne der Regel 90 (1) b) EPÜ bewirkt, wenn keine besonderen Umstände vorliegen.

Die Kammer wies darauf hin, daß ein Konkursverfahren nach Kapitel 11 nicht mit den Fällen vergleichbar ist, die in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern als Auslöser für eine Unterbrechung des Verfahrens anerkannt wurden, d. h. in denen die Beteiligten einem gerichtlichen Vergleichsverfahren nach französischem Recht unterworfen waren (J 7/83, ABI. EPA 1984, 211) oder nach deutschem Insolvenzrecht der Konkurs eröffnet wurde (J 9/90). Die Anwendung von Kapitel 11 des amerikanischen Konkursgesetzes hindere den Schuldner nicht daran, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen. Es sei vielmehr charakteristisch für das Verfahren nach Kapitel 11, daß der Schuldner weiterhin selbst die Geschäfte führe, auch wenn er dabei insofern bestimmten Einschränkungen unterworfen sei, als er die Interessen seiner Gläubiger wahren müsse und gegebenenfalls der Aufsicht eines Treuhänders unterstehe.

as regards the deadline for reply (reasons, point 3.5.1).

2.2 Taking of minutes

In case **T 528/95** the appellant alleged that the minutes of the oral proceedings of the opposition proceedings were incorrect. The board applied the principle of the balance of probabilities, and came to the conclusion that the minutes were to be considered as being correct.

D. Time limits

1. Interruption of proceedings – Rule 90 EPC

1.1 Interruption of proceedings because of insolvency

It was decided in **J 26/95** (OJ EPO 1999, ***) that, in the absence of specific circumstances, proceedings against an applicant under Chapter 11 "Reorganization" of Title 11 – Bankruptcy – of the United States Code did not interrupt proceedings before the EPO within the meaning of Rule 90(1)b) EPC.

The board pointed out that Chapter 11 Bankruptcy proceedings were not comparable to the cases which have been recognised in the case law of the boards of appeal as leading to interruption of proceedings, i.e. where parties have been placed under receivership under French law (J 7/83, OJ EPO 1984, 211) or been declared bankrupt under German bankruptcy law (J 9/90). Being placed under Chapter 11 of the US Bankruptcy Code did not mean that it was impossible for the debtor to continue the proceedings before the EPO. On the contrary, it was the very nature of proceedings under Chapter 11 that it was the debtor who continued to act for his business, even if he was subject to certain restrictions due to his obligation to preserve the interests of his creditors and due to his supervision by a trustee, if any.

recours décide d'adresser aux parties une notification au titre de la règle 71bis(1) CBE, celles-ci sont tenues d'en respecter la teneur, en particulier en ce qui concerne la date limite de réponse (point 3.5.1).

2.2 Rédaction du procès-verbal

Dans l'affaire **T 528/95**, le requérant avait prétendu que le procès-verbal de la procédure orale dans le cadre de la procédure d'opposition n'était pas correct. La chambre a apprécié les probabilités ("balance de probabilités") et en a conclu que le procès-verbal devait être considéré comme correct.

D. Délais

1. Interruption de la procédure – Règle 90 CBE

1.1 Interruption de la procédure à cause d'une faillite

Il a été décidé dans l'affaire **J 26/95** (JO OEB 1999, ***) qu'en l'absence de circonstances particulières, une action engagée contre un demandeur suivant le chapitre 11 "Réorganisation" du titre 11 – Faillite – de la codification américaine (US Code), n'interrompait pas la procédure devant l'OEB au sens de la règle 90(1)b) CBE.

La chambre a fait observer que la procédure de faillite prévue au chapitre 11 n'était pas comparable aux affaires qui ont été considérées par la jurisprudence des chambres de recours comme conduisant à une interruption de la procédure, c'est-à-dire lorsque des parties ont été mises en état de règlement judiciaire en application du droit français (J 7/83, JO OEB 1984, 211) ou ont été déclarées en état de faillite conformément à la loi allemande sur les faillites (J 9/90). Qu'une action soit introduite conformément au chapitre 11 de l'US Code, consacré aux faillites, ne signifie pas qu'il est impossible pour le débiteur de poursuivre la procédure devant l'OEB. Tout au contraire, la procédure prévue au chapitre 11 suppose de par sa nature même que c'est le débiteur qui continue de s'occuper de ses activités professionnelles, même s'il est sous le coup de certaines restrictions liées d'une part à l'obligation qui lui est faite de préserver les intérêts de ses créanciers et, d'autre part, au fait qu'il est contrôlé, le cas échéant, par un syndic de faillite.

E. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

1. Ausschluß von Fristen nach Artikel 122 (5) EPÜ

Die Vorschriften über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gelten nicht für die in Artikel 122 (5) EPÜ genannten Fristen.

In **T 227/97** (ABI. EPA 1999, 495) befand die Kammer, daß eine Frist durch Artikel 122 (5) EPÜ ausdrücklich ausgenommen sein müsse. Es könne nicht unterstellt werden, daß die Absicht bestanden habe, die Frist nach Regel 28 (2) EPÜ von der Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ auszunehmen. Der Schutz der Öffentlichkeit werde durch Artikel 122 (6) EPÜ gewährleistet. Die in der Ausführungsordnung verankerten Fristen seien generell der Wiedereinsetzung zugänglich, wenn ihre Versäumung einen Rechtsverlust nach sich ziehe.

Die Kammer vertrat ferner die Auffassung, daß gemäß Artikel 48 (2) a) PCT ein Euro-PCT-Anmelder, der eine bestimmte Verfahrenshandlung nicht innerhalb der im PCT vorgeschriebenen Frist vorgenommen habe, die maßgeblichen Bestimmungen des EPÜ zur Wiedereinsetzung (Artikel 122 EPÜ) immer dann geltend machen könne, wenn sie auch dem europäischen Direktanmelder, der die entsprechende Frist versäumt habe, zu Gebote stehe. Sie gelangte zu dem Schluß, daß die Bestimmungen des Artikels 122 EPÜ auf die in Regel 28 (2) a) EPÜ festgesetzte Frist und die entsprechende Frist in Regel 13^{bis}.4 PCT Anwendung findet.

2. Anwendbarkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 (1) EPÜ

In **J 21/96** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die zeitliche Grenze für die Einreichung einer Teilanmeldung (Regel 25 (1) EPÜ) keine Frist im Sinne des Artikels 122 (1) EPÜ sei. Sie markiere lediglich einen Zeitpunkt im Erteilungsverfahren, nach dem eine Teilanmeldung nicht mehr eingereicht werden könne. Diesen Zeitpunkt bestimme der Anmelder mit seiner Einverständniserklärung nach Regel 51 (4) EPÜ. Da es demnach keine Frist einzuhalten gelte, sei auch eine Wiedereinsetzung nicht möglich.

E. Re-establishment of rights

1. Time limits excluded from re-establishment under Article 122(5) EPC

The provisions relating to restitutio in integrum do not apply to the time limits referred to in Article 122(5) EPC.

In **T 227/97** (OJ EPO 1999, 495) the board noted that a time limit might only be specifically excluded by Article 122(5) EPC. The board noted that there could be no presumption of any intention to exclude the time limit of Rule 28(2) EPC from restitutio in integrum under Article 122 EPC. The protection of the public was safeguarded by the provisions of Article 122(6) EPC. The board made clear that the time limits in the rules of the Implementing Regulations were generally open to restitutio in integrum if failure to observe them led to a loss of rights.

The board also held that under Article 48(2)(a) PCT a Euro-PCT applicant who had not carried out a certain procedural act within the time limit prescribed in the PCT might take advantage of the relevant provisions of the EPC concerning re-establishment of rights (Article 122 EPC) in all cases where the direct European applicant too might invoke them if he failed to observe the relevant time limit. The board came to the conclusion that the provisions of Article 122 EPC were applicable to the time limit set by Rule 28(2)(a) EPC and the equivalent time limit set by PCT Rule 13^{bis}.4.

2. Applicability of re-establishment of rights under Article 122(1) EPC

In **J 21/96** the board held that the time restriction for filing a divisional application (Rule 25(1) EPC) is not a time limit within the meaning of Article 122(1) EPC. It merely identifies a point in the grant procedure after which a divisional application may no longer be filed. This point is decided upon by the applicant when he gives his approval pursuant to Rule 51(4) EPC. Therefore, in the absence of a time limit to be observed, re-establishment of rights is not possible.

E. Restitutio in integrum

1. Délais exclus de la restitutio in integrum en vertu de l'article 122(5) CBE

Les dispositions relatives à la restitutio in integrum ne s'appliquent pas aux délais visés à l'article 122(5) CBE.

Dans l'affaire **T 227/97** (JO OEB 1999, 495), la chambre a relevé qu'un délai devait être expressément exclu par l'article 122(5) CBE. Selon elle, on ne saurait considérer que le législateur avait eu l'intention d'exclure le délai prévu à la règle 28(2) CBE de la restitutio in integrum selon l'article 122 CBE. La protection du public est quant à elle garantie par les dispositions de l'article 122(6) CBE. La chambre a bien précisé que la restitutio in integrum était applicable d'une manière générale aux délais prévus dans le règlement d'exécution, lorsque leur inobservation entraîne une perte de droits.

Elle a également estimé que conformément à l'article 48(2)a) PCT, un déposant euro-PCT qui n'a pas accompli un acte de procédure donné dans le délai prévu par le PCT peut se prévaloir des dispositions pertinentes de la CBE relatives à la restitutio in integrum (article 122 CBE) dans tous les cas où un déposant d'une demande européenne directe qui n'a pas observé le délai applicable peut lui aussi les invoquer. La chambre a donc conclu que les dispositions de l'article 122 CBE sont applicables au délai prévu à la règle 28(2)a) CBE et au délai correspondant prévu à la règle 13^{bis}.4 PCT.

2. Applicabilité de la restitutio in integrum en vertu de l'article 122(1) CBE

Dans l'affaire **J 21/96**, la chambre a estimé que la période pendant laquelle une demande divisionnaire peut être déposée (règle 25(1) CBE) ne constitue pas un délai au sens de l'article 122(1) CBE. Elle ne fait que déterminer le moment, dans la procédure d'examen, à partir duquel il n'est plus possible de déposer une demande divisionnaire. Le demandeur décide lui-même de ce moment en donnant son accord conformément à la règle 51(4) CBE. Aussi, en l'absence de délai à observer, la restitutio in integrum n'est-elle pas possible.

3. Das Erfordernis der Beachtung "aller gebotenen Sorgfalt"

3.1 Allgemeine Bedingungen im Zusammenhang mit dem Sorgfaltsgebot

Mehrere Beschwerdekammern prüfen, unter welchen Bedingungen "alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt" beachtet ist.

In **T 686/97** erkannte die Kammer an, daß die besondere Zuständigkeit der rein administrativen Abteilung, insbesondere die Beschränkung ihrer Funktion auf eine keinesfalls interpretierende Anwendung der einschlägigen Regelungen und Fristen, nach wie vor der einzig gangbare Weg sei und deshalb in der Regel als gut funktionierendes System gelten könne.

Die Kammer stellte jedoch fest, daß sich die firmeneigene Patentabteilung, die die Wiedereinsetzung beantragt habe, bei der Überwachung und Beachtung der einschlägigen Fristen allein auf die Angaben in den verschiedenen Formblättern des EPA bzw. in den im Amtsblatt veröffentlichten Mitteilungen verlassen habe. Somit sei das Fristenüberwachungssystem weitgehend, wenn nicht überwiegend als reaktives System ausgelegt gewesen, bei dem auf eine interne rechtliche Prüfung und die daraus resultierenden administrativen Maßnahmen verzichtet worden sei.

Die Kammer bemerkte ferner, daß Überwachungssysteme, die normalerweise gut funktionierten, wenn es um die Einhaltung anderer Verfahrensregeln nach dem EPÜ gehe, im Falle von Beschwerden vor den Beschwerdekammern, die nach dem EPÜ eine abschließende rechtliche Überprüfung vornehmen sollen, nicht ausreichen. Die Bereitstellung eines "redundanten" oder "absolut sicheren" Systems sei bei Unternehmen wesentlicher Bestandteil eines in der Regel gut funktionierenden Überwachungssystems. Daß versäumt worden sei, die zuständigen Patentvertreter auf administrativem Weg an die für die Einreichung von Beschwerdebegründungen geltenden Fristen zu erinnern, sei unvereinbar mit einem generell gut funktionierenden System und damit mit der Sorgfaltspflicht im Sinne des Artikels 122 (1) EPÜ.

3. The requirement of "all due care"

3.1 General conditions relating to the obligation to exercise due care

The necessary conditions relating to the obligation to exercise "all due care required by the circumstances" were considered by several boards of appeal.

In **T 686/97** the board recognised that the specific remit of the administrative section, in particular the limitation of its function to a strictly non-interpretative application of relevant rules and time limits, was and remains the only practicable one, and therefore found it to be normally satisfactory.

The board held, however, that the applicant for re-establishment, a corporate patent department, relied solely on the ascertainment of and compliance with relevant time limits on information contained in various EPO forms and/or notices published in the Official Journal. Thus, the reminder system contained a significant, if not overwhelming reactive component and correspondingly lacked reliance on internal legal analysis and resultant administrative measures.

The board also observed that reminder systems normally satisfactory to ensure compliance with other rules of procedure under the EPC could not be satisfactory in the context of appeals to the boards, whose function is to provide a final judicial review under the EPC. In the board's finding, the provision of a "redundant" or "failsafe system" was an essential component of a normally satisfactory reminder system in corporate departments. The failure to provide administrative reminders to the responsible patent attorneys of the time limits applying to the filing of statements of grounds of appeal was incompatible with the operation of a normally satisfactory system and therefore the exercise of all due care within the meaning of Article 122(1) EPC.

3. Obligation de faire preuve de "toute la vigilance nécessaire"

3.1 Conditions générales relatives à l'obligation de faire preuve de toute la vigilance nécessaire

Les conditions attachées à l'obligation de faire preuve de "toute la vigilance nécessitée par les circonstances" ont été examinées par plusieurs chambres de recours.

Dans l'affaire **T 686/97**, la chambre a reconnu que le fait que le département administratif ait des attributions spécifiques, et en particulier que sa mission se borne à appliquer strictement les délais et les règles pertinentes, sans aucune marge d'interprétation, était et demeurait la seule solution possible et que cela était donc normalement satisfaisant.

La chambre a cependant estimé qu'en ce qui concerne l'établissement et le respect des délais applicables, l'auteur de la requête en restitutio in integrum, à savoir un département brevets d'une société, s'appuyait uniquement sur des informations figurant dans divers formulaires de l'OEB et/ou des communications publiées au Journal officiel. Par conséquent, le système de rappel contenait une composante réactive considérable, voire essentielle, et ne se fondait donc pas sur une analyse juridique interne et les mesures administratives en découlant.

La chambre a également fait observer qu'un système de rappel normalement satisfaisant pour garantir le respect d'autres règles de procédure prévues dans la CBE pouvait s'avérer insuffisant dans le cadre d'un recours devant une chambre de recours, dont la mission est de procéder en dernier ressort à un réexamen judiciaire conformément à la CBE. Selon la chambre, pour que le système de rappel en usage dans le département d'une société soit normalement satisfaisant, il est essentiel qu'il soit assorti d'un système complémentaire ou "à sécurité intégrée". Le fait que les conseils en brevets responsables ne reçoivent aucun rappel administratif en ce qui concerne le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours est incompatible avec un système de rappel normalement satisfaisant et donc avec l'exigence de faire preuve de toute la vigilance nécessaire au sens de l'article 122(1) CBE.

4. Einreichung und Substantiierung des Antrags nach Artikel 122 (2) und (3) EPÜ

In der Sache **J 26/95** (ABI. EPA 1999, ***) hatte der Anmelder zwei Fristen versäumt, die unabhängig voneinander abgelaufen waren und jeweils dazu führten, daß die Anmeldung als zurückgenommen galt. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß der Wiedereinsetzungsantrag in einem solchen Fall für jede versäumte Frist gestellt werden müsse, wenn die Sanktion, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte, abgewendet werden solle. Wenn so vorgegangen werde, gebe es folglich zwei Wiedereinsetzungsanträge, die rechtlich voneinander unabhängig seien. Unerheblich sei, ob solche Anträge im selben oder in verschiedenen Schreiben und am selben oder an verschiedenen Tagen gestellt würden. Seien zwei verschiedene Fristen versäumt worden, so könne der Rechtsverlust nur geheilt werden, wenn der Anmelder in bezug auf beide Fristen nachweise, daß alle Erfordernisse des Artikels 122 EPÜ erfüllt worden seien, und zwar einschließlich der Zahlung von zwei Gebühren nach Artikel 122 (3) Satz 2 EPÜ, so daß die Anträge zulässig und begründet seien.

F. Verspätetes Vorbringen

1. Die Relevanzprüfung im Spannungsfeld von Artikel 114 (1) und (2) EPÜ

1.1 Relevanzprüfung – allgemeine Grundsätze

In der Sache **T 512/94** wurde als ein Beschwerdegrund vorgebracht, daß die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ nicht erfüllt seien. Die Beschwerdeführer (Einsprechenden) reichten erst einen Monat vor der mündlichen Verhandlung sechs neue Dokumente zur Stützung dieses Beschwerdegrunds ein. Sie machten geltend, daß ihnen die Notwendigkeit ihrer Einreichung erst nach der mündlichen Verhandlung und der Entscheidung im parallelen Verfahren **T 510/94** bewußt geworden sei, denn diese hätten darauf schließen lassen, daß die Dokumente maßgeblichen Einfluß auf die Entscheidung der Kammer in

4. Filing and substantiation of the application under Article 122 (2) and (3) EPC

In **J 26/95** (OJ EPO 1999, ***) the applicant had missed two time limits which expired independently of one another and each resulted in the application being deemed withdrawn. The board held that in such an event a request for re-establishment had to be filed in respect of each unobserved time limit if the legal sanction of the application being deemed withdrawn was to be overcome. If this was done there were thus two requests for re-establishment which were legally independent of one another. It was irrelevant whether such requests were filed in the same letter or in different letters, and on the same or on different dates. Where two different time limits had been missed the loss of rights could only be overcome if the applicant showed, in respect of both time limits, that all requirements of Article 122 EPC for the requests to be admissible and well-founded were met – including the payment of two fees under Article 122(3), second sentence, EPC.

F. Late submission

1. Examination as to relevance in the area of conflict of Article 114(1) and (2) EPC

1.1 Examination as to relevance – general principles

In **T 512/94** one of the grounds for the appeal was that the requirements of Article 83 EPC had not been fulfilled. The appellants (opponents) filed six new documents in support of this ground of appeal only a month before the oral proceedings. It was explained that the necessity for filing them had only become evident after the oral proceedings and decision in the parallel case **T 510/94** made it likely that they could have a determining influence on the board's decision in the case. The documents dealt directly or indirectly with the matter in dispute. According to the board, their potential relevance could not be

4. Présentation et motivation de la requête au titre de l'article 122(2) et (3) CBE

Dans l'affaire **J 26/95** (JO OEB 1999, ***), le demandeur n'avait pas observé deux délais expirant indépendamment l'un de l'autre, et dans les deux cas cette expiration avait eu pour conséquence que la demande avait été réputée retirée. La chambre a considéré que la requête en restitution in integrum devait en l'occurrence être présentée pour chacun des deux délais qui n'avaient pas été observés, dans la mesure où il s'agissait de remédier à la sanction juridique par laquelle la demande avait été réputée retirée. S'il était présenté une requête pour chacun des deux délais, il existait donc deux requêtes en restitution in integrum juridiquement indépendantes l'une de l'autre. Peu importait que ces requêtes aient été présentées dans une même lettre ou dans des lettres différentes, ou qu'elles aient été présentées à la même date ou à des dates différentes. Lorsque deux délais n'ont pas été observés, il ne peut être remédié à la perte de droits que si le demandeur a prouvé qu'il a satisfait à toutes les conditions requises par l'article 122 CBE pour que les requêtes puissent être considérées comme recevables et fondées, et notamment, s'il a prouvé qu'il a acquitté deux taxes, conformément à l'article 122(3), deuxième phrase CBE.

F. Moyens invoqués tardivement

1. Examen de la pertinence selon les paragraphes 1 et 2 de l'article 114 CBE

1.1 Généralités sur l'examen de la pertinence

Dans l'affaire **T 512/94**, un des motifs du recours était que les conditions visées à l'article 83 CBE n'avaient pas été remplies. Les requérants (opposants) avaient produit six nouveaux documents à l'appui de ce motif, un mois seulement avant la procédure orale, expliquant que la nécessité de les déposer n'était devenue évidente qu'après que la procédure orale et la décision dans l'affaire parallèle **T 510/94**, eurent fait apparaître que ces documents étaient susceptibles d'avoir une influence déterminante sur la décision de la chambre en l'espèce. Les documents ayant trait directement ou indirectement à

diesem Fall haben könnten. Die Dokumente betrafen direkt oder indirekt den strittigen Sachverhalt. Da man sich nach Auffassung der Kammer nicht über ihre mögliche Relevanz hinwegsetzen konnte, wurden sie nach Artikel 114 (2) EPU zugelassen.

1.2 Relevanzprüfung und Verfahrensmaßbrauch

1.2.1 Allgemeines

Wenn zusammen mit der Beschwerdebegründung neue Dokumente eingereicht werden, die die bereits in der ersten Instanz gegen das Patent vorgebrachten Argumente untermauern, so ist dies als normales Verhalten einer unterlegenen Partei zu werten und stellt keinen Verfahrensmaßbrauch dar (T 113/96).

1.2.2 Verfahrensmaßbrauch bei offenkundiger Vorbenutzung

Ein Verfahrensmaßbrauch setzt ein vorsätzliches Zurückhalten von Information voraus (vgl. T 534/89). Die Kammer erkannte keinen Verfahrensmaßbrauch darin, daß bedingt durch einen Sachbearbeiterwechsel – wie als Begründung im vorliegenden Fall angegeben – verspätet auf Projekte der eigenen sehr großen Firma aufmerksam gemacht wurde (T 901/95).

G. Beweisrecht

1. Zulässigkeit von Beweismitteln

Nach T 919/97 müssen Beweismittel für allgemeines Fachwissen erst vorgelegt werden, wenn dessen Existenz bestritten wird.

Im Verfahren T 543/95 hatte der Einsprechende/Beschwerdeführer in der Begründung des Einspruchs den Zeitraum angegeben, zu dem ein Prospekt und der darin dargestellte Gegenstand der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein sollen. Als Beweis für den Zeitpunkt der Zugänglichmachung des Prospekts hatte er auf ein aufgedrucktes Datum verwiesen und zusätzlich Zeugenbeweis angeboten. In bezug auf die Vorbenutzung des im Prospekt dargestellten Geräts hatte er nur Zeugenbeweis angeboten.

ignored and they were therefore admitted under Article 114(2) EPC.

1.2 Examination as to relevance and abuse of procedure

1.2.1 General issues

Filing, with the statement setting out the grounds of appeal, new documents reinforcing the line of attack already made before the department of first instance had to be considered as the normal behaviour of a losing party and did not constitute an abuse of procedure (T 113/96).

1.2.2 Procedural abuse in the case of public prior use

An abuse of procedure presupposes the deliberate withholding of information (see T 534/89). In T 901/95, the board ruled that a personnel change causing the appellants to learn belatedly about projects in their own very large firm did not constitute such abuse.

G. Law of evidence

1. Admissibility of evidence

According to T 919/97, evidence of general technical knowledge need be submitted only if the latter's existence is disputed.

In T 543/95 the opponent/appellant had asserted in the grounds for opposition that a brochure illustrating the apparatus had been made available to the public at a specified time. As proof he had cited the date printed on the brochure, and also offered to provide a witness. Regarding prior use of the apparatus, he had offered only witness corroboration. The opposition division had refused to hear the witness, commenting that he would serve only to confirm the facts presented. It regretted that the opponent had not produced further

l'affaire en litige, la chambre a considéré que leur pertinence potentielle ne pouvait être ignorée et qu'ils devaient donc être admis, conformément à l'article 114(2) CBE.

1.2 Examen de la pertinence et abus de procédure

1.2.1 Généralités

Le fait de produire, en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, de nouveaux documents, renforçant les arguments déjà avancés devant la première instance, doit être considéré comme une attitude normale de la part d'une partie déboutée, qui ne constitue pas un abus de procédure (T 113/96).

1.2.2 Abus de procédure en cas d'usage antérieur accessible au public

Un abus de procédure suppose une rétention volontaire d'informations (cf. T 534/89). La chambre a jugé qu'il n'y a pas d'abus de procédure lorsque, par suite d'un changement de responsable dans une très grande société – telle est la justification invoquée dans la présente espèce –, les projets de celle-ci ne sont signalés que tardivement (T 901/95).

G. Droit de la preuve

1. Recevabilité des moyens de preuve

Selon la décision T 919/97, il n'est nécessaire de présenter les moyens de preuve concernant les connaissances générales que lorsque l'existence de ces connaissances est contestée.

Dans l'affaire T 543/95, l'opposant/requérant avait indiqué, dans l'exposé des motifs de l'opposition, la période dans laquelle une brochure et l'objet qui y était présenté avaient été rendus accessibles au public. Pour prouver à quelle date la brochure avait été rendue accessible, il avait invoqué une date imprimée sur la brochure et présenté de surcroît un témoignage. S'agissant de l'utilisation antérieure de l'appareil exposé dans la brochure, il n'avait présenté qu'un témoignage. La division d'opposition avait écarté ce

Die Einspruchsabteilung hatte den angebotenen Zeugenbeweis mit der Bemerkung abgelehnt, daß der Zeuge lediglich der Bestätigung der vorgelegten Fakten diene. Sie bemängelte, daß der Einsprechende keine weiteren Unterlagen beigebracht habe, aus denen sich der Zeitpunkt der öffentlichen Zugänglichmachung des Prospekts ableiten lasse.

Die Kammer wies darauf hin, daß der Zweck eines jeden Beweismittels ist, den von einer Partei behaupteten Sachverhalt zu bestätigen. Der Beteiligte ist in der Wahl seiner Beweismittel frei. Die im Artikel 117 (1) EPÜ aufgeführten Beweismittel sind nur beispielhaft aufgezählt. Es steht der Einspruchsabteilung nicht zu, das Fehlen anderer Beweismittel zu rügen.

Die Begriffe "Beweis" und "Substantiierung" sind auseinanderzuhalten. Substantiiert ist der Zeitpunkt der öffentlichen Zugänglichmachung mit der Angabe eines Datums oder eines begrenzten Zeitraums und der Angabe des Mittels, durch das der behauptete Zeitpunkt nachgewiesen werden soll. Damit sind der Patentinhaber und die Einspruchsabteilung der Mühe enthoben, selbst Ermittlungen anzustellen, ob und wann der Prospekt und das Gerät der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Der Beweis dient dazu, zu prüfen, ob die gemachte Behauptung zutrifft. Die Substantiierung umfaßt nicht den durchgeführten Beweis, auch wenn beide bei der Verwendung von schriftlichen Unterlagen als Beweismittel zusammenfallen können.

2. Beweiswürdigung

In der Sache **T 833/94** kam die Kammer zu folgendem Ergebnis: Wenn die vorgelegten Beweismittel nicht unmittelbar erkennen lassen, ob der umstrittene Sachverhalt wahr oder falsch ist, sondern Kenntnisse des nationalen Rechts und der nationalen Patentpraxis voraussetzen, so müssen Recht und Patentpraxis genauso bewiesen werden wie jeder andere Sachverhalt, auf den sich die Argumentation einer Partei stützt.

3. Beweislast

Ist eine Beschwerdekammer nicht in der Lage, den Sachverhalt im Wege der Amtsermittlung zweifelsfrei festzustellen, so trifft dieser Nachteil nach **T 200/94** – eine Entscheidung,

documents showing when the brochure was made public.

The board pointed out that the purpose of all evidence, whatever its nature, was to confirm a party's assertions. Parties were free in their choice of evidence. The kinds listed in Article 117(1) EPC were merely examples. It was not for opposition divisions to criticise the absence of other types of evidence.

There was a difference between "evidence" and "substantiation". The time at which an item became available to the public was substantiated if a party could specify a date or period and the evidence bearing this out. This saved the patentee and opposition division from having to conduct their own investigations into if and when the brochure and apparatus were made public. The purpose of evidence was to verify whether an assertion was correct. Substantiation did not comprise the conclusive proof, although both might coincide if the latter took the form of written documentation.

2. Evaluation of evidence

In **T 833/94** the board held that when the evidence offered does not directly indicate the truth or falsity of the fact in issue, but requires knowledge of the national law and patent practice, such law and practice has to be proved as does any other fact on which a party bases its arguments.

3. Burden of proof

According to **T 200/94** (following established case law), if a board's investigations did not enable it to verify beyond reasonable doubt the facts alleged, this was to the detri-

témoignage en faisant observer que le témoin ne servait qu'à confirmer les faits exposés. Elle avait critiqué que l'opposant n'ait pas produit d'autres documents permettant de déduire la date à laquelle la brochure avait été rendue accessible au public.

La chambre a signalé que la finalité d'un moyen de preuve était de confirmer les faits allégués par une partie. L'intéressé est libre de choisir ses moyens de preuve. Les moyens de preuve énumérés à l'article 117(1) CBE n'ont qu'une valeur d'exemple. Il n'appartient pas à la division d'opposition de critiquer l'absence d'autres moyens de preuve.

Il convient de faire une distinction entre les notions de "preuve" d'une allégation et de "fondement" d'une allégation. Une allégation concernant la date de l'accessibilité au public est fondée si elle fournit l'indication d'une date ou d'une période bien limitée ainsi que l'indication du moyen permettant de prouver que la date avancée est exacte. Ainsi, le titulaire du brevet comme la division d'opposition peuvent se dispenser d'entreprendre eux-mêmes des recherches pour déterminer si et à quelle date la brochure et l'appareil ont été rendus accessibles au public. La preuve permet de vérifier si l'allégation est exacte. La notion de fondement d'une allégation n'englobe pas celle de la preuve de cette allégation, même si ces deux notions peuvent se rejoindre dans le cas du recours à des documents écrits en tant que moyens de preuve.

2. Appréciation des moyens de preuve

Dans la décision **T 833/94**, la chambre a considéré que lorsque les moyens de preuve présentés ne font pas directement apparaître la vérité ou l'inexactitude du fait en cause, mais qu'ils nécessitent des connaissances du droit national et une pratique des brevets, cette législation et cette pratique doivent être prouvées, comme n'importe quel autre fait sur lequel une partie fonde ses arguments.

3. Charge de la preuve

Si une chambre de recours n'est pas en mesure d'établir les faits sans ambiguïté en procédant à leur examen d'office, c'est la partie qui a fondé son argumentation sur cette

die der ständigen Rechtsprechung folgt –, die beweispflichtige Partei, die sich auf die betreffende Tatsachenbehauptung stützt.

H. Vertretung

1. Bevollmächtigung eines Vertreters

In Regel 101 (4) EPÜ heißt es: Wird die Vollmacht nicht rechtzeitig eingereicht, so gelten unbeschadet anderer im Übereinkommen vorgesehener Rechtsfolgen die Handlungen des Vertreters mit Ausnahme der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung als nicht erfolgt.

In **T 850/96** hatte der Beschwerdeführer behauptet, der Einspruch sei nicht zulässig, weil die Unterzeichner der Einspruchsschrift keine Vollmacht eingereicht hätten. Ein Angestellter müsse mit der Einspruchsschrift eine Erklärung einreichen, wonach er als zugelassener Vertreter handle. Andernfalls müsse er eine Vollmacht einreichen.

In dem betreffenden Fall war die Einspruchsschrift von zwei zugelassenen Vertretern unterzeichnet worden. Die Kammer verwies auf Artikel 1 (1) des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 19. Juli 1991 (ABI. EPA 1991, 489), wo es heißt, daß ein zugelassener Vertreter, der in der beim Europäischen Patentamt geführten Liste eingetragen ist **und sich als solcher zu erkennen gibt**, nur in den Fällen des Artikels 1 Absätze 2 und 3 dieses Beschlusses eine unterzeichnete Vollmacht einreichen muß. Im hier vorliegenden Fall bestand jedoch der Mangel nicht im Fehlen einer unterzeichneten Vollmacht, sondern darin, daß sich die Unterzeichner der Einspruchsschrift nicht als zugelassene Vertreter zu erkennen gegeben hatten.

Sie gaben sich erst dann als zugelassene Vertreter zu erkennen, nachdem die Einspruchsabteilung sie aufgefordert hatte, eine Vollmacht einzureichen. Die Einspruchsabteilung gab sich mit dieser Auskunft zufrieden. Entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers gebe es keine bestimmte Frist, innerhalb deren sich der zugelassene Vertreter zu erkennen geben müsse. Deshalb könne dies auch noch nach Einlegung des Einspruchs geschehen. Die vom Beschwerdeführer angeführte Vorschrift der Regel 101 (4) EPÜ, daß die Handlungen des Vertreters als nicht erfolgt gälten, wenn die Vollmacht nicht rechtzeitig eingereicht werde, komme daher hier nicht zur Anwendung. Folglich müsse der Einspruch als rechtzeitig eingelegt gelten.

ment of the party needing to prove them, ie the party relying on these facts.

H. Representatives

1. Authorisations for appointment of a representative

Rule 101(4) EPC stipulates that if the authorisation is not filed in due time, any procedural steps taken by the representative other than the filing of a European patent application shall, without prejudice to any other legal consequences provided for in the EPC, be deemed not to have been taken.

In **T 850/96** the appellant had alleged that the opposition was not admissible because the signatories of the notice of opposition did not file an authorisation. According to him an employee must declare with the notice of opposition that he acts as a professional representative. Otherwise he must file an authorisation.

In the case under consideration both signatories of the notice of opposition were professional representatives. The board held that Article 1(1) of the decision of the President of the EPO of 19 July 1991 (OJ EPO 1991, 489) stipulates that a professional representative whose name appears on the list maintained by the European Patent Office **and who identifies himself as such** shall be required to file a signed authorisation only in the circumstances set out in paragraphs (2) and (3) of Article 1 of this decision of the President. In this case, the deficiency had not been the lack of a signed authorisation, but the failure of the signatories of the notice of opposition to identify themselves as professional representatives.

In the case in point, the signatories of the notice of opposition referred to their being professional representatives when the opposition division invited them to file an authorisation. The opposition division was satisfied with this reply. Contrary to the appellant's allegations, no time limit was prescribed as to when such identification as professional representative must take place. Therefore, it could be done after the filing of the notice of opposition. Therefore, contrary to the appellant's allegations, Rule 101(4) EPC prescribing that if the authorisation was not filed in due time the procedural steps taken by the representative were deemed not to have been taken, did not apply in the case at issue with the consequence that the notice of opposition had to be considered duly filed.

version non prouvée des faits qui, selon la décision **T 200/94** – décision suivant la jurisprudence constante – doit subir les désavantages de cette situation.

H. Mandataires

1. Pouvoir de représentation

La règle 101(4) CBE dispose que si le pouvoir n'est pas déposé dans les délais, les actes accomplis par le mandataire, à l'exception du dépôt d'une demande de brevet européen, sont réputés nonavenus, sans préjudice d'autres conséquences juridiques prévues dans la CBE.

Dans l'affaire **T 850/96**, le requérant avait argué de l'irrecevabilité de l'opposition, au motif que les signataires de l'acte d'opposition n'avaient pas déposé de pouvoir. Selon lui, un employé doit déclarer simultanément au dépôt de l'acte d'opposition qu'il agit en qualité de mandataire agréé. Sinon, il doit déposer un pouvoir.

Les deux signataires de l'acte d'opposition étaient en l'espèce des mandataires agréés. La chambre a déclaré qu'aux termes de l'article premier, paragraphe 1 de la décision du Président de l'OEB en date du 19 juillet 1991 (JO OEB 1991, 489), un mandataire agréé qui est inscrit sur la liste tenue par l'Office européen des brevets **et qui se fait connaître en tant que tel** n'est tenu de déposer un pouvoir signé que dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article premier de cette décision. Dans la présente affaire, l'irrégularité commise ne consistait pas dans le défaut de pouvoir signé, mais dans le fait que les signataires de l'acte d'opposition ne s'étaient pas faits connaître en tant que mandataires agréés.

En l'espèce, les signataires de l'acte d'opposition avaient déclaré être mandataires agréés en réponse à l'invitation de la division d'opposition de déposer un pouvoir. La division d'opposition a jugé cette réponse satisfaisante. Contrairement aux allégations du requérant, il n'est prévu aucun délai pour se faire connaître en tant que mandataire agréé, si bien que cela peut avoir lieu après le dépôt de l'acte d'opposition. Par conséquent, et contrairement à ce que le requérant avait soutenu, la règle 101(4) CBE selon laquelle les actes accomplis par le mandataire sont réputés nonavenus si le pouvoir n'est pas déposé dans les délais, ne s'appliquait pas en l'espèce, de sorte que l'opposition devait être considérée comme ayant été dûment formée.

I. Entscheidungen der Organe des EPA

1. Form der Entscheidungen

1.1 Allgemeine Fragen

In der Sache **T 615/95** hatte die Prüfungsabteilung in einer Anlage zu ihrer Entscheidung die Auffassung vertreten, eine Abhilfe sei nur möglich, wenn einige Einwände ausgeräumt würden. Diese Einwände standen jedoch nicht im Zusammenhang mit den Zurückweisungsgründen und hatten mit der angefochtenen Entscheidung eindeutig überhaupt nichts zu tun.

Die Kammer stellte fest, daß der Entscheidung einer Prüfungsabteilung in der Regel keine Anlagen beigefügt werden sollten, in denen es um Fragen gehe, die mit den Entscheidungsgründen nichts zu tun hätten.

In der Sache **T 225/96** ging aus der Akte hervor, daß die Entscheidung nur vom beauftragten Prüfer unterschrieben worden war und daß die Unterschriften des Vorsitzenden, des zweiten Prüfers und des rechtskundigen Prüfers fehlten. Die Beschwerdekammer sandte die Akte an die Einspruchsabteilung zur Vervollständigung zurück. Die Einspruchsabteilung erwiderte jedoch, daß die drei Mitglieder, die die angefochtene Entscheidung nicht unterzeichnet hätten, ihre Unterschrift in diesem Verfahrensstadium nicht unter eine den Beteiligten mitgeteilte Fassung setzen könnten, die sie weder gesehen noch gebilligt hätten.

Die Beschwerdekammer befand, daß der Erwidrerung der Einspruchsabteilung nach zu schließen die Begründung zu der Entscheidung noch nicht ergangen und damit das den Beteiligten zugestellte Dokument nur ein vom beauftragten Prüfer gefertigter Entscheidungsentwurf gewesen sei. Die Zustellung eines Entwurfs, der nicht von allen Mitgliedern der Einspruchsabteilung, die an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hätten, gebilligt worden sei, stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

Hätten nur die Unterschriften gefehlt, wie die Beschwerdekammer ursprünglich gemeint habe, so hätte dies aufgrund der Regel 89 EPÜ berichtigt werden können. Dort sei vorgesehen, daß sprachliche Fehler, Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten in Entscheidungen des Europäischen Patentamts berichtigt werden könnten.

I. Decisions of EPO departments

1. Form of decisions

1.1 General issues

In **T 615/95** in an annex to its decision, the examining division considered that an interlocutory revision would only be possible on condition that several objections were overcome. These objections were unrelated to the grounds of refusal and had clearly no link at all to the decision under appeal.

The board held that an examining division's decision should not be supplemented normally by annexes dealing with issues having no relation to the issues dealt with in the reasons for this decision.

In **T 225/96**, the file showed that the contested decision had only been signed by the first examiner on the opposition division, and not by its chairman, second examiner and legal member. The board sent the case back for regularisation. The division however replied that the three non-signing members were not prepared at this stage of the proceedings to put their names to a text issued without their knowledge or approval.

The board decided that this response meant the division had not yet finalised a reasoned decision; the document sent to the parties was merely a draft from the first examiner. To issue the parties with a draft decision not approved by all division members present at the oral proceedings was a substantial procedural violation.

The board added that if, as it had first imagined, the signatures had merely been missing, this could have been corrected under Rule 89 EPC, which allows correction of linguistic errors, errors of transcription and obvious mistakes in EPO decisions.

I. Décisions des instances de l'OEB

1. Forme des décisions

1.1 Questions générales

Dans l'affaire **T 615/95**, la division d'examen avait estimé, en annexe à sa décision, qu'une révision préjudicielle ne pouvait être accordée qu'à la condition qu'il fût répondu à plusieurs objections. Or, ces objections n'étaient pas liées aux motifs du rejet et n'avaient à l'évidence aucun rapport avec la décision entreprise.

La chambre a estimé que la division d'examen ne devait normalement pas assortir sa décision d'annexes qui traitent de questions n'ayant aucun lien avec celles qui sont examinées dans les motifs de cette décision.

Dans l'affaire **T 225/96**, il ressortait du dossier que la décision ne contenait que la signature du premier examinateur, tandis que les signatures du Président, du deuxième examinateur et de l'examinateur juriste faisaient défaut. La chambre de recours a renvoyé le dossier à la division d'opposition pour régularisation. La division d'opposition a toutefois répondu que les trois membres de la division qui n'avaient pas signé la décision attaquée, n'étaient pas en mesure d'apposer leurs signatures à ce stade de la procédure en bas d'un texte qui avait été notifié aux parties alors qu'ils ne l'avaient pas vu, ni approuvé.

La chambre a décidé qu'il résultait de la réponse de la division d'opposition que la division n'avait pas encore arrêté les motifs de la décision et que le document qui a été signifié aux parties n'était qu'un projet de décision préparé par le premier examinateur. La signification aux parties d'un projet de décision qui n'a pas été approuvé par tous les membres de la division d'opposition ayant participé à la procédure orale constitue un vice substantiel de procédure.

La chambre de recours a aussi remarqué que si, au contraire, seules les signatures avaient fait défaut, comme la chambre l'avait imaginé initialement, une rectification aurait été possible sur la base de la règle 89 CBE qui prévoit que les fautes d'expression, de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées dans les décisions de l'Office européen des brevets.

Die Beschwerdekammer wies ferner darauf hin, daß die Ausfertigung einer Entscheidung, die zum Versand gelange, nie eine Unterschrift enthalte, weil sie mit Hilfe einer Datenverarbeitungsanlage erstellt werde und in diesem Fall gemäß Regel 70 (2) Satz 1 EPÜ die Unterschrift durch ein Dienstsiegel ersetzt werden könne. Die den Beteiligten zugestellten Ausfertigungen einer Entscheidung gälten in der Regel als amtliche Ausfertigungen dieser Entscheidung.

1.2 Widerspruch zwischen mündlich verkündeter und schriftlicher Entscheidung

In der Sache **T 425/97** führte der Beschwerdeführer als einzigen Beschwerdegrund den Widerspruch zwischen der schriftlichen Entscheidung und der von der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung als patentierbar erachteten Fassung des Patents an.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß jede sachliche Abweichung der zugestellten schriftlichen Entscheidung von der in der mündlichen Verhandlung verkündeten – wie im vorliegenden Fall – einen Verfahrensmangel darstelle.

2. Geschäfte, mit deren Wahrnehmung die Formalsachbearbeiter nicht betraut worden sind

In der Sache **T 161/96** (ABI. EPA 1999, 331) hatte der Beschwerdeführer beantragt, die Einspruchsgebühr solle als rechtzeitig entrichtet und der Einspruch als innerhalb der Einspruchsfrist rechtsgültig eingelegt angesehen werden. Außerdem beantragte er nach Regel 69 (2) EPÜ eine Entscheidung des EPA. Der Beschwerdeführer erhielt vom Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung eine Mitteilung im Sinne der Regel 69 (2) Satz 2 EPÜ. Die Einspruchsabteilung wies später den Einspruch I als unzulässig zurück.

Die Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, daß die **Unterrichtung** eines Einsprechenden im Sinne der Regel 69 (2) Satz 2 EPÜ nicht zu den Geschäften gehöre, mit deren Wahrnehmung die Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung aufgrund der dem Vizepräsidenten Generaldirektion 2 des EPA mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 6. März 1979 übertragenen Befugnisse nach Regel 9 (3) EPÜ betraut worden sind (vgl. Mitteilung vom 15. Juni 1984 in der Fassung vom 1. Februar 1989 [ABI. EPA 1984, 319; 1989, 178],

It also noted that final versions of decisions for despatch are never signed, because they are computer-generated and thus, under Rule 70(2), first sentence, EPC, a seal may replace the signature. In general, the decision as notified to the parties is presumed to be authentic.

1.2 Inconsistency between oral and written decisions

In **T 425/97** an appellant submitted as sole ground of appeal the inconsistency existing between the written decision and the form of the patent held patentable by the opposition division at the oral proceedings.

The board held that any substantive deviation, as in the case at issue, between the decision notified in writing and the decision taken at the oral proceedings and given orally amounts to a procedural violation.

2. Duties not entrusted to formalities officers

In **T 161/96** (OJ EPO 1999, 331) the appellant requested that the opposition fee be considered to have been paid in due time and that the notice of opposition I be deemed to have been filed validly within the opposition period. He applied for a decision by the EPO under Rule 69(2) EPC. The appellant was informed positively under Rule 69(2), second sentence, EPC, by a formalities officer of the opposition division. Later on, the opposition division rejected opposition I as inadmissible.

The board held that the **act of informing** an opponent within the meaning of Rule 69(2), second sentence, EPC, did not belong to the duties entrusted to formalities officers of the opposition divisions by virtue of the powers transferred to the Vice-President of Directorate-General 2 of the EPO by order of the President of the EPO of 6 March 1979, under Rule 9(3) EPC (see Notice dated 15 June 1984 as revised and supplemented on 1 February 1989 [OJ EPO 1984, 319; 1989, 178], point 4). The appellant was not therefore entitled to rely

De même, la chambre a fait remarquer que les expéditions des décisions ne contiennent jamais les signatures parce qu'elles sont produites à l'aide d'un ordinateur et dans ce cas, d'après la règle 70(2) CBE, première phrase, un sceau peut remplacer la signature. En général, les exemplaires d'une décision signifiée aux parties sont présumés constituer des expéditions authentiques de cette décision.

1.2 Contradiction entre les décisions orales et les décisions écrites

Dans l'affaire **T 425/97**, le requérant avait fait valoir comme unique motif de recours que la décision écrite était en contradiction avec le texte du brevet dans lequel la division d'opposition avait jugé l'invention brevetable lors de la procédure orale.

La chambre a estimé que tout écart substantiel, comme en l'espèce, entre la décision signifiée par écrit et la décision prise lors de la procédure orale et prononcée oralement, constitue un vice de procédure.

2. Tâches ne relevant pas de la compétence des agents des formalités

Dans l'affaire **T 161/96** (JO OEB 1999, 331), le requérant avait demandé que la taxe d'opposition fût considérée comme ayant été acquittée en temps utile et que l'opposition I fût réputée avoir été valablement formée dans le délai d'opposition ; il avait en outre requis une décision en l'espèce par l'OEB, conformément à la règle 69(2) CBE, deuxième phrase. Il a alors été avisé au sens de la règle 69(2) CBE, deuxième phrase par un agent des formalités de la division d'opposition. Par la suite, la division d'opposition a rejeté l'opposition I comme irrecevable.

La chambre a estimé qu'il n'appartient pas aux agents des formalités des divisions d'opposition **d'aviser** un opposant, au sens de la règle 69(2) CBE, deuxième phrase, dans le cadre des tâches qui leur sont confiées en vertu des pouvoirs transférés au Vice-Président en charge de la Direction générale 2 de l'OEB par décision du Président de l'OEB en date du 6 mars 1979, conformément à la règle 9(3) CBE (cf. Communiqué en date du 15 juin 1984, tel que révisé et complété le 1^{er} février 1989 [JO OEB 1984, 319 ; 1989, 178],

Nr. 4). Der Beschwerdeführer durfte sich daher auf die Mitteilung des Formalsachbearbeiters, es sei kein Rechtsverlust eingetreten, nicht verlassen.

3. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen

In Entscheidungen des EPA können nur sprachliche Fehler, Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten berichtigt werden (Regel 89 EPÜ).

In der Sache **T 425/97** hielt die Einspruchsabteilung in einem Vermerk über ein Telefongespräch fest, daß der Beschwerdeführer II (Patentinhaber) die Einspruchsabteilung auf einen offensichtlichen Fehler im Protokoll der mündlichen Verhandlung und in der Entscheidung hingewiesen hatte. Auf dieses Telefongespräch hin wurde per Fax eine geänderte Fassung des Teils "Sachverhalt und Anträge" und der "Begründung" der Entscheidung sowie eine Neufassung des Protokolls versandt. Eine neue Beschwerdefrist wurde nicht festgesetzt. In einem kurzen Begleitschreiben teilte die Einspruchsabteilung den Beteiligten mit, daß die Berichtigung aufgrund der Regel 89 EPÜ vorgenommen worden sei und "notwendig wurde, weil die Hilfsanträge 7 und 8 offenbar miteinander verwechselt worden waren". Der Verfahrensgeschichte war jedoch nicht zu entnehmen, daß es je einen Hilfsantrag 8 gegeben hatte. Der berichtigten Fassung der Entscheidung lag eine völlig neue Fassung des gültigen Anspruchs bei. Das Protokoll der mündlichen Verhandlung war entsprechend geändert worden.

Die Kammer stellte in Anlehnung an die Entscheidung G 8/95 betreffend den Anwendungsbereich der Regel 89 EPÜ fest, daß der Unterschied zwischen einer Beschwerde gegen eine Entscheidung und einem Antrag auf Berichtigung einer Entscheidung in dem Umstand gesehen werden könne, daß sich der Rechtsbehelf im ersten Fall gegen den Inhalt und im zweiten Fall gegen die Form der Entscheidung richte. Somit könnte der Text des Patents durchaus im Rahmen der Regel 89 EPÜ berichtigt werden, wenn er nicht der Text sei und offensichtlich auch nicht sein könne, der die tatsächliche Absicht des Entscheidungsorgans wiedergibt (T 850/95). In dem hier vorliegenden Fall habe die Einspruchsabteilung jedoch offenbar ihre Absicht zwischen der mündlichen Verhandlung und dem Erlaß der schriftlichen Entscheidung in der ursprünglichen Fassung geändert. Der Anspruch, der der geänderten Fassung der Entscheidung zugrunde gelegen habe, unterscheide sich wesentlich von dem der

on the formalities officers's communication that no loss of rights had occurred.

3. Correction of errors in decisions

In decisions of the EPO, only linguistic errors, errors of transcription and obvious mistakes may be corrected (Rule 89 EPC).

In **T 425/97** in a note from the opposition division concerning a consultation by telephone it was stated that appellant II (patentee) had drawn the opposition division's attention to an obvious error in the minutes and in the decision. This consultation was followed by the despatch by telefax of a revised version of the "Facts and submissions" and the "Reasons" of the decision and a revised form of the minutes. A new term for appeal was not set. In a short accompanying communication, the opposition division informed the parties that the correction was made according to Rule 89 EPC, and had become necessary because auxiliary requests 7 and 8 obviously had been mixed up. No trace of said auxiliary request 8 was however to be found in the foregoing history of the case. In the corrected form of the decision, a completely fresh text of the valid claim was enclosed. The minutes were corrected accordingly.

The board referred to G 8/95 which dealt with the scope of Rule 89 EPC, stating that the difference between an appeal against a decision and a request for correction of a decision may be seen in the fact that in the first case the remedy is directed against the substance of the decision and in the latter case against the form in which the decision was expressed. This means that it could be within the scope of Rule 89 EPC to correct the text of the patent if it is not and cannot be in the form corresponding to the intention of the deciding instance (T 850/95). The board found however that, in the case at issue, the intention of the opposition division apparently had changed between the oral proceedings and the issuance of the written decision in its original version. The claim on which the revised version of the decision was based was substantially different from the non-revised one. Moreover, the text of the minutes of the oral proceedings attached to the decision was not the original one, but

point 4). Le requérant n'était donc pas fondé à se fier à une notification de l'agent des formalités, selon laquelle il ne s'était produit aucune perte de droit.

3. Rectification d'erreurs dans les décisions

Dans les décisions de l'OEB, seules les fautes d'expression, de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées (règle 89 CBE).

Dans l'affaire **T 425/97**, il ressortait d'une note rédigée par la division d'opposition à propos d'une consultation téléphonique que le requérant II (titulaire du brevet) avait attiré l'attention de la division d'opposition sur une erreur manifeste dans le procès-verbal et dans la décision, à la suite de quoi la version corrigée des "faits et conclusions", des "motifs de la décision" ainsi que du procès-verbal avait été envoyée par fax. Il n'a pas été imparti de nouveau délai de recours. Dans une brève notification, la division d'opposition a informé les parties que la rectification avait été effectuée conformément à la règle 89 CBE, et qu'elle était devenue nécessaire car les requêtes subsidiaires 7 et 8 avaient à l'évidence été confondues. Or, il n'a été trouvé aucune trace de ladite requête subsidiaire 8 dans l'historique de l'affaire. La version corrigée de la décision comprenait le texte entièrement nouveau de la revendication valable. Le procès-verbal a été corrigé en conséquence.

La chambre s'est référée à la décision G 8/95 relative à la portée de la règle 89 CBE, selon laquelle on peut considérer que la différence entre un recours et une requête en rectification d'une décision consiste en ce que le premier vise le fond de la décision et la seconde la forme sous laquelle la décision a été exprimée. Cela signifie que le texte du brevet peut être rectifié dans le cadre de la règle 89 CBE, s'il n'est pas et ne peut pas correspondre à l'intention de l'instance qui a rendu la décision (T 850/95). La chambre a cependant relevé en l'espèce que l'intention de la division d'opposition avait manifestement changé entre la procédure orale et la rédaction de la décision dans sa version originale. La revendication sur laquelle se fondait la version révisée de la décision différait substantiellement du texte initial. En outre, le texte du procès-verbal de la procédure orale, joint en annexe à la décision, n'était pas l'original, mais avait également été modifié pour le rendre conforme à la décision. Aussi

nicht geänderten Fassung zugrunde liegenden. Außerdem sei auch der Entscheidung nicht das ursprüngliche Protokoll der mündlichen Verhandlung, sondern eine geänderte, an die Entscheidung angepaßte Fassung beigefügt worden. Deshalb könne die ursprüngliche Entscheidung nicht im Rahmen der Regel 89 EPÜ geändert werden, da die Änderungen nicht nur ihre Form, sondern auch ihren Inhalt betreffen.

J. Weitere Verfahrensfragen

1. Patentregister

1.1 Rechtsübergang

In der Sache **J 26/95** (ABI. EPA 1999, ***), in der ein Rechtsübergang geltend gemacht wurde, befand die Juristische Beschwerdekammer, daß die Feststellung, ob dem Europäischen Patentamt durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wurde, daß ein Rechtsübergang nach Regel 20 (1) und (3) EPÜ stattgefunden hat, und dessen Eintragung in das Register Sache des zuständigen Organs der ersten Instanz sind. Somit kann im Beschwerdeverfahren erst dann ein anderer Beteiligter an die Stelle des ursprünglichen Anmelders treten, wenn das zuständige Organ der ersten Instanz die Eintragung vorgenommen hat oder wenn ein eindeutiger Nachweis des Übergangs vorliegt.

1.2 Aussetzung des Verfahrens

In der Sache **J 7/96** (ABI. EPA 1999, 443) stellte die Juristische Beschwerdekammer fest, daß die Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Erteilung des europäischen Patents (Artikel 97 (2) EPÜ) an dem Tag wirksam wird, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen wird (Artikel 97 (4) EPÜ). Bis dahin ist das Erteilungsverfahren noch vor dem EPA anhängig und ein Antrag auf Aussetzung des Verfahrens nach Regel 13 EPÜ mithin zulässig.

Mit einer Aussetzung des Verfahrens hat sich die Juristische Beschwerdekammer auch in der Entscheidung **J 33/95** vom 31.8.1998 befaßt. Die Beschwerdeführerin hatte vor der ersten Instanz beantragt, das Erteilungsverfahren nach Regel 13 EPÜ auszusetzen, mit der Begründung, sie habe ein Verfahren gegen den Anmelder eingeleitet, in dem ihr der Anspruch auf Erteilung des Patents zugesprochen werden solle. Etwa eine Woche später wurde der Hinweis auf die Erteilung des Patents veröffentlicht.

was also modified to bring it into agreement with the decision. For these reasons, the original decision could not be revised under Rule 89 EPC since the modifications introduced would change not only the form but its very substance.

J. Other procedural questions

1. Register of patents

1.1 Transfer

When dealing with an alleged transfer of ownership the Legal Board of Appeal in **J 26/95** (OJ EPO 1999, ***), pointed out that assessing whether there are documents satisfying the European Patent Office that a transfer has taken place in accordance with Rule 20(1) and (3) EPC and making the entry in the register is the responsibility of the relevant department of first instance. Accordingly, in appeal proceedings, substitution of another party for the original applicant is possible only once the relevant department of first instance has made the entry or where there is clear-cut evidence of a transfer.

1.2 Suspension of proceedings

In decision **J 7/96** (OJ EPO 1999, 443) the Legal Board of Appeal ruled that the decision of the examining division to grant a European patent (Article 97(2) EPC) takes effect on the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant (Article 97(4) EPC). In the interim period, proceedings for grant are still pending before the EPO and a request for suspension of proceedings under Rule 13 EPC is admissible.

Suspension of proceedings was also the issue in Legal Board decision **J 33/95** of 31 August 1998. The appellant had asked the first-instance department to suspend the proceedings under Rule 13(1) EPC because it had initiated proceedings against the applicant to obtain a judgment that it was entitled to grant of the patent. About a week later the mention of grant of the patent was published.

la décision dans sa version originale ne pouvait-elle pas être rectifiée en application de la règle 89 CBE, au motif que les modifications introduites changeraient non seulement la forme, mais également le fond.

J. Autres questions de procédure

1. Registre européen des brevets

1.1 Transfert

En traitant la question d'un prétendu transfert de propriété, la chambre de recours juridique a fait observer, dans la décision **J 26/95** (JO OEB 1999, ***), que c'est au service compétent de première instance qu'il incombe d'évaluer si des documents prouvant le transfert ont été fournis à l'Office européen des brevets, conformément à la règle 20(1) et (3) CBE, et de procéder à l'inscription au Registre. En conséquence, le remplacement d'une partie par le demandeur initial au cours de la procédure de recours n'est possible que lorsque le service compétent de première instance a effectué l'enregistrement ou s'il existe une preuve manifeste d'un transfert.

1.2 Suspension de la procédure

Dans la décision **J 7/96** (JO OEB 1999, 443), la chambre de recours juridique a jugé que la décision de la division d'examen de délivrer un brevet européen (article 97(2) CBE) prend effet au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance (article 97(4) CBE). Pendant la période de transition, la procédure de délivrance reste en instance devant l'OEB et une requête en suspension de la procédure suivant la règle 13 CBE est recevable.

Dans la décision **J 33/95** en date du 31.8.1998, la chambre de recours juridique a également statué sur la question d'une suspension de la procédure. Le requérant avait demandé devant la première instance que la procédure de délivrance soit suspendue conformément à la règle 13 CBE, au motif qu'il avait introduit une procédure contre le demandeur à l'effet d'établir que le droit à l'obtention du brevet européen lui appartenait. La mention de la délivrance du brevet avait été publiée environ une semaine plus tard.

Die Rechtsabteilung wies den Antrag auf Aussetzung des Verfahrens zurück. Die Antragstellerin habe zwar ein Verfahren eingeleitet, in dem dieser der Anspruch auf Erteilung des Patents zugesprochen werden solle. Die Aussetzung sei aber nicht mehr möglich, da die Anmeldung nicht mehr anhängig sei – der Erteilungsbeschuß sei nämlich erlassen worden, bevor das Verfahren gegen den Anmelder eingeleitet worden sei.

Auf die Beschwerde der Antragstellerin hin ordnete die Kammer in einer Zwischenentscheidung an, den wegen der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde unrichtigen Hinweis auf die Patenterteilung im Patentblatt zu berichtigen. Letztlich wurde die Beschwerde aber zurückgewiesen. Die Anmeldung wurde nämlich im Europäischen Patentregister auf den Beschwerdeführer umgeschrieben, nachdem dem EPA die Übertragung nachgewiesen worden war. Die rechtliche Grundlage für den Aussetzungsantrag war damit entfallen, weil nun der Beschwerdeführer die Rechtsposition innehatte, deren Erlangung durch die Aussetzung des Verfahrens nach Regel 13 EPÜ gesichert werden sollte.

2. Zustellung

Bislang war die Zustellung eines Bescheids, der gemäß Regel 78 (2) EPÜ als gewöhnlicher Brief aufgegeben wurde, mit der Aufgabe zur Post als bewirkt anzusehen; erreichte ein solcher Bescheid den Empfänger jedoch nicht und wurde er nicht an das EPA zurückgeschickt, so konnte die Zustellungsfiktion allerdings nur dann aufrechterhalten werden, wenn das EPA nachweisen konnte, daß es den Bescheid ordnungsgemäß aufgegeben hatte (**J 27/97** in Anlehnung an J 9/96 und J 32/97).

Mit Wirkung vom 1.1.1999 ist Regel 78 EPÜ nun geändert worden. Die bisher in Regel 78 (2) EPÜ enthaltene Bestimmung, wonach Zustellungen an Empfänger, die keinen Vertreter bestellt haben und weder Wohnsitz noch Sitz im Gebiet eines Vertragsstaats haben, durch gewöhnlichen Brief bewirkt werden, wurde gestrichen. Nach der neuen Fassung werden auch solche Zustellungen mittels eingeschriebenen Briefs bewirkt (siehe ABI. EPA 1999, 301, 304).

In der Sache **J 27/97** hatte das EPA Kopien der Bescheide auch per Telefax übermittelt. Nach Regel 77 (1) EPÜ wird bei Zustellungen im Sinne des Artikels 119 EPÜ entweder das Originalschriftstück, eine vom EPA beglaubigte oder mit Dienstsiegel versehene Abschrift desselben oder

The Legal Division refused the request for suspension. The requester had indeed started proceedings in pursuit of a judgment that the patent should belong to him. Suspension was, however, now impossible because the patent was no longer pending: the grant decision had been issued before proceedings against the applicant were initiated.

On appeal by the requester, the board issued an interlocutory decision saying that the mention of grant was incorrect (because of the appeal's suspensive effect) and ordering that the Patent Bulletin be amended accordingly. In the end, however, the appeal was dismissed. This was because the EPO, on production of the necessary proof, had since transferred the application to the appellant in the Register of European Patents. This deprived the request for suspension under Rule 13 EPC of any legal basis; the appellant now enjoyed the legal position which the said request had been designed to achieve.

2. Notifications

Although notification of a communication posted as an ordinary letter in accordance with Rule 78(2) EPC was deemed to have been made when despatch had taken place, if the communication did not reach the addressee and was not returned to the EPO, the legal fiction of deemed notification could not be applied, unless the EPO could establish that it had duly despatched the communication (**J 27/97**, following J 9/96 and J 32/97).

In the meantime, Rule 78 EPC has been amended, with effect from 1 January 1999. The former Rule 78(2) EPC, providing that notifications to addressees who have not appointed a representative and having neither residence nor principal places of business within the territory of one of the contracting states are to be effected by ordinary letter, has been deleted. Under the new Rule, such notifications are also to be effected by registered letter (see OJ EPO 1999, 301, 304).

In the case before the board, the EPO had also transmitted copies of the communications by facsimile. According to Rule 77(1) EPC any notification under Article 119 EPC shall take the form either of the original document, a certified copy of it, or a computer print-out, the latter

La division juridique a rejeté la requête en suspension de la procédure. Certes, l'auteur de la requête avait introduit une procédure à l'effet d'établir que le droit à l'obtention du brevet lui appartenait, mais la suspension de la procédure n'était plus possible, car la demande n'était plus en instance, la décision de délivrer le brevet ayant été rendue avant que la procédure contre le demandeur n'ait été introduite.

A la suite du recours de l'auteur de la requête, la chambre a ordonné dans une décision intermédiaire que soit rectifiée la mention de la délivrance du brevet, laquelle n'aurait pas dû être publiée au Bulletin européen des brevets en raison de l'effet suspensif du recours. Mais le recours a finalement été rejeté. La demande a été transférée au requérant dans le Registre européen des brevets, après que l'OEB a eu la preuve du transfert. Il n'y avait donc plus de fondement juridique à la demande de suspension, puisque le requérant occupait désormais une position juridique devant être garantie par la suspension de la procédure suivant la règle 13 CBE.

2. Significations

Bien que la signification d'une notification postée sous forme de lettre ordinaire, conformément à la règle 78(2) CBE, soit réputée faite dès lors que la remise à la poste a eu lieu, si la notification n'est pas parvenue à son destinataire et n'a pas été retournée à l'OEB, la fiction juridique d'une signification réputée faite ne peut être appliquée, sauf si l'OEB a pu établir qu'il a régulièrement remis la notification (cf. **J 27/97**, suivant en cela J 9/96 et J 32/97).

Entre-temps, la règle 78 CBE a été modifiée avec effet au 1^{er} janvier 1999. L'ancien texte de la règle 78(2) CBE, disposant que des significations adressées à des destinataires, qui n'ont pas désigné un mandataire et n'ont ni domicile ni siège sur le territoire d'un Etat contractant, sont faites sous forme de lettre ordinaire, a été supprimé. La nouvelle règle dispose que ces significations sont aussi faites par lettre recommandée (cf. JO OEB 1999, 301, 304).

Dans l'affaire soumise à la chambre, l'OEB avait aussi transmis des copies des notifications par télécopie. Conformément à la règle 77(1) CBE, les significations suivant l'article 119 CBE portent soit sur l'original de la pièce, soit sur une copie de cette pièce, soit sur un imprimé établi par

ein mit Dienstsiegel versehener Computerausdruck zugestellt. Da eine Übermittlung per Telefax eindeutig nicht hierunter fiel und auch in Regel 77 (2) EPÜ nicht erwähnt war, gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß sie nicht als ordnungsgemäße Zustellung im Sinne von Artikel 119 und Regel 77 EPÜ angesehen werden konnte. Die Kammer entschied darüber hinaus, daß der Mangel, mit dem diese Übermittlung behaftet war, nicht gemäß Regel 82 EPÜ geheilt wurde, selbst wenn ein Telefax dem Empfänger zugegangen war.

VI. VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Eingangs- und Formalprüfung

1. Einreichung von Prioritätsunterlagen

In der Sache **J 11/95** war eine Euro-PCT-Anmeldung eingereicht worden. Der Anmelder konnte die Prioritätsunterlage weder beim Eintritt in die regionale Phase noch nach Erhalt einer Mitteilung nach Regel 41 (1) EPÜ einreichen, in der ihn das EPA dazu aufgefordert hatte.

Die Juristische Beschwerdekammer hob hervor, daß nach Regel 17.1 a) PCT der Anmelder eine beglaubigte Abschrift der nationalen Anmeldung, deren Priorität er beanspruche, spätestens 16 Monate nach dem Prioritätsdatum beim Internationalen Büro einzureichen habe, sofern sie nicht schon beim Anmeldeamt eingereicht worden sei. Werde dieses Erfordernis nicht erfüllt, so könne jeder Bestimmungsstaat den Prioritätsanspruch unberücksichtigt lassen (Regel 17.1 c) PCT). Das EPÜ mache von dieser Möglichkeit nicht Gebrauch.

Regel 104b (3) EPÜ besage folgendes: Ist die Prioritätsunterlage nach Artikel 88 (1) und Regel 38 EPÜ bei Ablauf der Frist von 21 oder 31 Monaten für den Eintritt in die regionale Phase noch nicht eingereicht worden, so wird der Anmelder aufgefordert, sie innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist einzureichen. Kommt er der Aufforderung nicht nach, so erlischt der Prioritätsanspruch. Im vorliegenden Fall habe die Eingangsstelle daher nach Artikel 91 (3) und Regel 69 EPÜ zu Recht festgestellt, daß der Prioritätsanspruch für diese Patentanmeldung erloschen sei.

two to bear the seal of the EPO. As a facsimile transmission clearly did not fall within these, nor was there any mention in Rule 77(2) EPC of facsimile transmission, the board held that it could not be considered as regular notification within the meaning of Article 119 EPC and Rule 77 EPC. The board further held that the irregularity of such transmission was not cured under Rule 82 EPC by the fact that the facsimile of the document had reached the addressee.

VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

A. Preliminary and formalities examination

1. Filing of priority documents

In **J 11/95** a Euro-PCT application had been filed. The applicant was unable to file the priority document either on entering the regional phase or when invited to do so by the EPO in a communication under Rule 41(1) EPC.

The Legal Board pointed out that Rule 17.1(a) PCT prescribed that a certified copy of the national application whose priority was claimed had to be submitted by the applicant to the International Bureau not later than 16 months after the priority date, unless already filed with the receiving Office. If this requirement was not complied with, any designated state could disregard the priority claim (Rule 17.1(c) PCT). The EPC did not make use of the latter option.

Pursuant to Rule 104b(3) EPC, where the priority document provided for in Article 88(1) and Rule 38 EPC had not yet been submitted at the expiry of the 21 or 31-month period for entry into the regional phase, the European Patent Office will invite the applicant to furnish the same within such period as it specifies. The failure to comply with this invitation leads to a loss of the right of priority. Thus, in the case at issue, the Receiving Section was correct in noting, on the basis of Article 91(3) and Rule 69 EPC, the loss of the right of priority for the patent application.

ordinateur, ces deux derniers devant porter le sceau de l'OEB. Etant donné qu'une transmission par télécopie n'entre manifestement pas dans ces cas de figure et que la règle 77(2) CBE ne fait nulle part mention de transmission par télécopie, la chambre a jugé que cela ne pouvait être considéré comme une signification régulière au sens de l'article 119 CBE et de la règle 77 CBE. La chambre a en outre considéré qu'il n'avait pas été remédié à l'irrégularité de cette transmission conformément à la règle 82 CBE, même si le fac-simile du document est parvenu au destinataire.

VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB

A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme

1. Dépôt de documents de priorité

Dans l'affaire **J 11/95**, une demande euro-PCT avait été déposée. Le demandeur n'avait pas été en mesure de produire le document de priorité, que ce soit lors de l'entrée dans la phase régionale ou lorsqu'il y avait été invité par l'OEB dans une notification établie conformément à la règle 41(1) CBE.

La chambre de recours juridique a souligné que la règle 17.1a) PCT dispose qu'une copie certifiée conforme de la demande nationale dont la priorité est revendiquée doit, si elle n'a pas déjà été déposée auprès de l'office récepteur, être présentée par le déposant au Bureau international au plus tard à l'expiration d'un délai de 16 mois à compter de la date de priorité. Si cette condition n'est pas remplie, tout Etat désigné peut ne pas tenir compte de la revendication de priorité (règle 17.1c) PCT). La CBE n'a pas prévu cette dernière possibilité.

Conformément à la règle 104^{ter}(3) CBE, si le document de priorité prévu à l'article 88(1) et à la règle 38 CBE n'a pas encore été produit à l'expiration du délai applicable pour l'entrée en vigueur dans la phase régionale, soit 21 ou 31 mois, l'Office européen des brevets invite le demandeur à produire ce document de priorité dans un délai qu'il lui impartit. S'il n'est pas répondu à cette invitation, le droit de priorité est perdu. Ainsi, dans la présente espèce, la section de dépôt avait agi correctement lorsqu'elle avait constaté, sur la base de l'article 91(3) et de la règle 69 CBE, la perte du droit de priorité pour cette demande de brevet.

Die Kammer führte weiter aus, daß die Öffentlichkeit ein Interesse daran habe zu erfahren, ob und inwieweit ein Prioritätsanspruch begründet sei. In diesem Zusammenhang stellten die Regeln 38 (3) und 104b (3) EPÜ sicher, daß eine beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung innerhalb einer bestimmten Frist nach der Veröffentlichung oder dem Eintritt in die regionale Phase Dritten zugänglich gemacht werde, die Akteneinsicht beantragten. In der vorliegenden Sache sei dieser Zweck durch die Einreichung einer beglaubigten Abschrift der früheren Anmeldung durch einen anderen Anmelder unter Bezugnahme auf seine eigene internationale Anmeldung nicht erreicht worden. Offensichtlich hätte die Anmeldungsakte des Beschwerdeführers keinen Zugang zu diesem Dokument gewährt, da es in einer völlig anderen Akte enthalten gewesen sei.

2. Einreichung von Teilanmeldungen

In **J 29/96** (ABI. EPA 1998, 581) vertrat die Juristische Beschwerdekammer folgende Auffassung: Ist nach Regel 51 (4) das Einverständnis mit der Fassung einer früheren Anmeldung erklärt worden, so kann der Widerruf dieses Einverständnisses allein zum Zweck der Einreichung einer Teilanmeldung die Frist, innerhalb deren eine Teilanmeldung eingereicht werden kann, nicht wieder in Gang setzen.

In **J 21/96** erläuterte die Juristische Beschwerdekammer, daß Regel 25 (1) EPÜ keine Frist im Sinne von Artikel 122 (1) EPÜ festsetze. Sie gebe lediglich einen Zeitpunkt im Erteilungsverfahren an, nach dem eine Teilanmeldung nicht mehr eingereicht werden könne. Dieser Zeitpunkt werde vom Anmelder festgelegt, wenn er sein Einverständnis nach Regel 51 (4) EPÜ erkläre. Daher sei eine Wiedereinsetzung nicht möglich, weil es keine einzuhaltende Frist gegeben habe.

B. Prüfungsverfahren

1. Sachprüfung

1.1 Aufforderungen nach Artikel 96 (2) EPÜ und Regel 51 (2) EPÜ

Ergibt die Prüfung, daß die europäische Patentanmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des Übereinkommens nicht genügt, so fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder nach Maßgabe der Ausführungsordnung so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme

The board added that there was a public interest in knowing whether and to what extent a priority claim was justified. In this context, the provisions of Rules 38(3) and 104b(3) EPC ensured that a certified copy of the previous application was available to third parties requesting a file inspection in due time after publication or entry into the regional phase. In the circumstances of the present case, these objectives were not achieved through the filing of a certified copy of the previous application by another applicant with reference to his own international application. Obviously, the files of the appellant's application would not have revealed this document, included in a completely unrelated file.

2. Filing of divisional applications

In **J 29/96** (OJ EPO 1998, 581) the Legal Board held that where approval has been given to the text of an earlier application pursuant to Rule 51(4) EPC, then withdrawal of this approval for the sole purpose of filing a divisional application cannot have the effect of re-opening the period in which a divisional application can be filed.

In **J 21/96** the Legal Board explained that Rule 25(1) EPC did not stipulate a time limit within the meaning of Article 122(1) EPC. It merely identified a point in the grant procedure after which a divisional application might no longer be filed. This point was decided upon by the applicant when he gave his approval pursuant to Rule 51(4) EPC. Therefore, in the absence of a time limit to be observed, re-establishment of rights is not possible.

B. Examination procedure

1. Substantive examination of the application

1.1 Communications pursuant to Article 96(2) EPC and Rule 51(2) EPC

Article 96(2) EPC states that if the examination of a European patent application reveals that the application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, the examining division shall invite the applicant, in accordance with the Implementing Regulations and as often as necessary, to file his obser-

La chambre a ajouté qu'il est de l'intérêt du public de savoir si une revendication de priorité est justifiée, et si oui dans quelle mesure. Les dispositions des règles 38(3) et 104^{ter}(3) CBE visaient à cet égard à faire en sorte qu'une copie certifiée conforme de la demande antérieure soit mise à la disposition des tiers qui demandent en temps voulu à consulter le dossier après la publication de la demande ou l'entrée dans la phase régionale. Dans cette affaire, cet objectif n'avait pas été atteint, car c'était un autre demandeur qui avait produit, dans le cadre de sa propre demande internationale, une copie certifiée conforme de la demande antérieure. De toute évidence, les pièces de la demande du requérant n'auraient pas permis à un tiers d'accéder à ce document, qui faisait partie d'un dossier complètement différent.

2. Dépôt de demandes divisionnaires

Dans l'affaire **J 29/96** (JO OEB 1998, 581), la chambre de recours juridique a considéré que lorsque le demandeur a donné son accord sur le texte d'une demande initiale, conformément à la règle 51(4) CBE, le retrait de cet accord dans le seul but de déposer une demande divisionnaire ne permet pas de rouvrir le délai au cours duquel une demande divisionnaire peut être déposée.

Dans l'affaire **J 21/96**, la chambre de recours juridique a expliqué que la règle 25(1) CBE ne fixait pas de délai au sens de l'article 122(1) CBE. Elle fixe simplement la date de la procédure de délivrance au-delà de laquelle il n'est plus possible de déposer une demande divisionnaire. C'est le demandeur qui a fixé cette date lorsqu'il a donné son accord conformément à la règle 51(4) CBE. La restitution in integrum ne peut donc être accordée, puisqu'il n'y a pas de délai à respecter.

B. Procédure d'examen

1. Examen quant au fond de la demande

1.1 Notifications suivant l'article 96(2) CBE et la règle 51(2) CBE

L'article 96(2) CBE dispose que s'il résulte de l'examen que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet ne satisfont pas aux conditions prévues par la Convention, la division d'examen invite le demandeur, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution et aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations dans le

einzureichen (Artikel 96 (2) EPÜ). Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern liegt es im Ermessen der Prüfungsabteilung zu entscheiden, ob sie den Anmelder ein weiteres Mal auffordert.

Gemäß Artikel 96 (2) EPÜ fordert also die Prüfungsabteilung den Anmelder so oft wie nötig zur Stellungnahme auf. In **T 802/97** hielt die Kammer folgendes fest: Wenn die Prüfungsabteilungen diese Bestimmung anwenden, um im Einzelfall zu entscheiden, ob sie dem Anmelder eine weitere Gelegenheit zur Einreichung von Stellungnahmen oder Änderungen geben wollen, bevor sie die Anmeldung nach einem einzigen amtlichen Bescheid zurückweisen, sollten sie der in den Richtlinien für die Prüfung im EPA beschriebenen Praxis folgen und den Anmelder, der einen **ernstzunehmenden Versuch** gemacht hat, sich mit den Einwänden des Prüfers auseinanderzusetzen, zuvor **warnend darauf hinweisen**, z. B. durch einen Anruf oder einen kurzen weiteren Bescheid, daß die Anmeldung zurückgewiesen werden wird, wenn nicht überzeugendere neue Argumente oder geeignete Änderungen innerhalb einer bestimmten Frist vorgelegt werden. Nur wenn sich der Anmelder nicht ernsthaft mit den Einwänden befaßt hat, die die Prüfungsabteilung in ihrem ersten Bescheid erhoben hat, sollte sie eine sofortige Zurückweisung der Anmeldung ins Auge fassen. Dies sollte jedoch die Ausnahme bleiben (s. Richtlinien C-VI, 4.3).

In dem der Kammer vorliegenden Fall betrafen die einzigen konkreten Einwände, die im Bescheid der Prüfungsabteilung erhoben wurden, den Artikel 84 EPÜ (Klarheit). Gleichzeitig hieß es darin, daß eine vollständige Prüfung der Ansprüche auf Patentierbarkeit nach Artikel 52 (1) EPÜ zu diesem Zeitpunkt nicht als ökonomisch angesehen und erst dann vorgenommen werde, nachdem diese und andere Einwände durch entsprechende Änderungen ausgeräumt worden seien. Die im Anschluß an diese Bemerkung erhobenen weiteren Einwände nach Artikel 52 (1) EPÜ wurden ausdrücklich nur als "vorläufige Stellungnahme" bezeichnet. Die Kammer bemerkte dazu, daß die Prüfungsabteilung durch diese Äußerungen den Eindruck erweckt habe, der Anmelder brauche sich in seiner Erwiderung nur mit den Einwänden nach Artikel 84 EPÜ zu befassen, da die endgültige Prüfung auf Patentierbarkeit bis zur Ausräumung dieser Einwände aufgeschoben werde.

within a period to be fixed by the examining division. According to the established case law of the boards of appeal, it is left to the examining division's discretion to decide whether to issue a further invitation.

According to Article 96(2) EPC the examining division shall invite the applicant as often as necessary to file his observations. In **T 802/97** the board noted that when applying this provision to determine in a specific case whether an applicant should be given a further opportunity to present comments or amendments before refusing an application after a single official communication, the established practice of the examining divisions as set out in particular in the Guidelines for Examination in the EPO is to **warn** the applicant who had made a **bona fide attempt** to deal with the examining division's objections, eg by a telephone conversation or by a short further written action, that the application will be refused unless he can produce further more convincing arguments or makes appropriate amendments within a specified time limit. Only when the applicant has not made any real effort to deal with the objections raised in the first communication, should the examining division consider immediate refusal of the application, this however being an exceptional case (see Guidelines C-VI, 4.3).

In the circumstances of the present case, the only definite objections raised by the examining division's communication concerned Article 84 EPC (clarity), whereas it was stated that a complete examination of the claims as regards the requirements of Article 52(1) EPC (patentability) was not considered economic at that time and was postponed pending amendment to meet these and other objections. The further objections raised following this remark and concerning Article 52(1) EPC were explicitly declared as "a provisional opinion" only. The board observed that by these statements the examining division had created the impression that it was sufficient for the applicant to deal in his answer with the objections raised under Article 84 EPC since the final examination as to patentability was postponed pending the removal of the Article 84 EPC objections.

délai qu'elle lui impartit. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, c'est à la division d'examen d'apprécier s'il y a lieu d'adresser au demandeur une nouvelle invitation à présenter des observations.

Conformément à l'article 96(2) CBE, la division d'examen invite le demandeur, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations. Dans l'affaire **T 802/97**, la chambre a fait observer que lorsque la division d'examen doit appliquer cette disposition aux fins de déterminer dans un cas précis si elle doit accorder au demandeur une nouvelle occasion de présenter des observations ou des modifications, et ce avant de rejeter la décision suite à l'envoi d'une seule notification officielle, la pratique constante des divisions d'examen, telle que définie en particulier dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, consiste à **prévenir** – par exemple par téléphone ou par une courte notification supplémentaire – le demandeur qui a **tenté en toute bonne foi** de répondre aux objections de la division d'examen que la demande sera rejetée, à moins qu'il ne puisse présenter des arguments complémentaires plus convaincants ou apporter des modifications appropriées dans un délai précis. Ce n'est que si le demandeur ne s'est pas réellement efforcé de répondre aux objections soulevées dans la première notification que la division d'examen doit envisager le rejet immédiat de la demande, ce cas devant néanmoins rester exceptionnel (cf. Directives C-VI, 4.3).

Dans les circonstances de l'espèce, les seules objections précises que la division d'examen avait formulées dans sa notification concernaient l'article 84 CBE (clarté) ; elle avait par ailleurs ajouté qu'elle ne jugeait pas économique, à ce stade, de procéder à l'examen complet des revendications au regard des exigences de l'article 52(1) CBE (brevetabilité) et que cet examen était donc reporté à plus tard, dans l'attente d'une modification en vue de répondre à ces objections. S'agissant des autres objections soulevées après cette remarque au sujet de l'article 52(1) CBE, elle avait expressément déclaré qu'il ne s'agissait que d'un "avis provisoire". La chambre a fait observer que la division d'examen avait ainsi créé l'impression qu'il suffisait que le demandeur traite dans sa réponse les objections formulées au titre de l'article 84 CBE, puisque l'examen définitif des critères de brevetabilité était reporté jusqu'au moment où les objections formulées au titre de l'article 84 CBE seraient levées.

Nach Auffassung der Kammer stellte die Erwidderung des Anmelders einen ernstzunehmenden Versuch dar, sich mit den Einwänden der Prüfungsabteilung auseinanderzusetzen. Deshalb war die sofortige Zurückweisung der Anmeldung ohne vorherige Warnung des Anmelders im Hinblick auf Artikel 96 (2) EPÜ ein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ.

1.2 Erlaß eines weiteren Bescheids im Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ

Gemäß Artikel 113 (1) EPÜ dürfen Entscheidungen des EPA nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

In **T 802/97** vertrat die Kammer die Auffassung, daß eine Entscheidung, die auf mehrere Gründe gestützt werde, die Anforderungen des Artikels 113 (1) EPÜ in bezug auf jeden dieser Gründe erfüllen müsse. Enthalte eine Entscheidung des EPA mehrere durch entsprechende Argumente und Beweismittel erhärtete Gründe, so sei es von grundlegender Bedeutung, daß die Entscheidung als Ganzes den zwingenden Erfordernissen des Artikels 113 (1) EPÜ gerecht werde. Blicke es dem Spruchkörper überlassen zu entscheiden, welche dieser Gründe für die Entscheidung maßgebend sein sollten und welche nicht – wobei die letzteren dann den Anforderungen des Artikels 113 (1) EPÜ nicht zu entsprechen brauchten –, so würde dies bei den Beteiligten nur zu Rechtsunsicherheit und Verwirrung führen. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz gebe es nur für obiter dicta, die nicht zu den Gründen gehörten, auf denen die Entscheidung beruhe.

1.3 Nichtbeantwortung des Bescheids nach Artikel 96 (2) EPÜ (Artikel 96 (3) EPÜ)

Unterläßt es der Anmelder, auf eine Aufforderung nach Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPÜ zur Stellungnahme zu den festgestellten Mängeln zu antworten, so gilt die Anmeldung nach Artikel 96 (3) EPÜ als zurückgenommen.

In **T 685/98** (ABI. EPA 1999, 346) stellte die Kammer fest, daß vor einer wirksamen Zurückweisung nach Artikel 97 (1) EPÜ der Anmelder sein Recht auf rechtliches Gehör ausgeübt oder aber darauf verzichtet haben muß. Ein einfacher Verfahrensantrag, den der Anmelder nach Erhalt des Bescheids nach Regel 51 (2) EPÜ gestellt habe, könne nicht als Verzicht auf rechtliches Gehör für die verbleibende Dauer der für die Stellung-

In the board's judgment, the appellant's reply constituted a bona fide attempt to deal with the examining division's objections. Accordingly, the immediate refusal of the application without any prior warning to the appellant constituted a substantial procedural violation, within the meaning of Rule 67 EPC, relating to Article 96(2) EPC.

1.2 Issuance of a further communication under Article 113(1) EPC

Under Article 113(1) EPC the decisions of the EPO may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments.

In **T 802/97** the board held that if a decision includes several grounds it must meet the requirements of Article 113(1) EPC with respect to each of the grounds. In the board's judgment, if a decision of the EPO included several grounds supported by respective arguments and evidence, it was of fundamental importance that the decision as a whole met the mandatory requirements of Article 113(1) EPC. Leaving it to the deciding body to suggest which of the grounds were to be considered as the basis of the decision and which were not – and did not therefore need to comply with the requirements of Article 113(1) EPC – could only lead to legal uncertainty and confusion of the parties. An exception to the above principle might be formed by obiter dicta which were not part of the grounds on which a decision was based.

1.3 Failure to reply to the communication pursuant to Article 96(2) EPC (Article 96(3) EPC)

If an applicant fails to reply to a communication pursuant to Article 96(2) EPC and Rule 51(2) EPC inviting him to file his observations on the disclosed deficiencies, Article 96(3) EPC prescribes that the application shall be deemed withdrawn.

In **T 685/98** (OJ EPO 1999, 346) the board noted that prior to a valid refusal under Article 97(1) EPC the applicant must either have exercised his right to comment or have waived this right. It held that a simple procedural request made by the applicant after receipt of the Rule 51(2) EPC communication could not be treated as a waiver of the right to present comments during the remainder of the four-month term set for reply.

Selon la chambre, le requérant avait tenté de bonne foi, dans sa réponse, de traiter les objections de la division d'examen. Aussi le rejet immédiat de la demande, sans en avertir auparavant le demandeur, constituait-il un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE, eu égard à l'article 96(2) CBE.

1.2 Nouvelle notification au titre de l'article 113(1) CBE

En vertu de l'article 113(1) CBE, les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

Dans la décision **T 802/97**, la chambre a déclaré qu'une décision comportant une pluralité de motifs doit satisfaire aux exigences de l'article 113(1) CBE pour chaque motif. Ainsi, lorsqu'une décision de l'OEB comprend plusieurs motifs, et que chacun d'entre eux est respectivement étayé par les arguments et preuves y afférents, il est fondamental que cette décision réponde dans son ensemble aux exigences de l'article 113(1) CBE. Laisser à l'instance appelée à statuer le soin de distinguer les motifs qui sont à la base de la décision de ceux qui ne le sont pas, et qui n'ont donc pas besoin de satisfaire aux exigences de l'article 113(1) CBE, ne ferait que semer l'incertitude juridique et semer la confusion entre les parties. Pourrait en revanche faire exception à ce principe l'obiter dictum, qui ne fait pas partie des motifs de la décision.

1.3 Défaut de réponse à la notification établie selon l'article 96(2) CBE (article 96(3) CBE)

Si un demandeur ne répond pas à une notification établie en vertu de l'article 96(2) et de la règle 51(2) CBE l'invitant à présenter ses observations sur les irrégularités qui ont été décelées, l'article 96(3) CBE dispose que la demande est réputée retirée.

Dans l'affaire **T 685/98** (JO OEB 1999, 346), la chambre a relevé qu'avant qu'il y ait rejet valable en vertu de l'article 97(1) CBE, il faut que le demandeur ait exercé son droit de prendre position ou y ait renoncé. Une simple requête d'ordre procédural présentée par le demandeur après avoir reçu la notification selon la règle 51(2) CBE ne saurait être traitée comme une renonciation au droit de prendre position pendant le reste

nahme festgesetzten Frist von vier Monaten angesehen werden. Wenn der Anmelder weder zu den festgestellten Mängeln sachlich Stellung genommen noch auf sein Recht auf rechtliches Gehör verzichtet habe, dann sei die Zurückweisung der Anmeldung in Überschreitung der Befugnisse (*ultra vires*) erfolgt und damit von Anfang an nichtig, weil Artikel 97 (1) EPÜ eine Zurückweisung ausdrücklich nur zulasse, sofern im EPÜ nicht eine andere Rechtsfolge vorgeschrieben sei. Diese andere Rechtsfolge bei unterlassener Beantwortung bestehe jedoch gemäß Artikel 96 (3) EPÜ darin, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte.

In Zweifelsfällen könne nicht unterstellt werden, daß ein Anmelder auf sein Recht auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 (1) EPÜ verzichte. Wie von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/88 ausdrücklich festgestellt, dürfe ein Rechtsverzicht nicht ohne weiteres vermutet werden ("A *jure nemo recedere praesumitur*"). Eine Zurückweisungsentscheidung gemäß Artikel 97 (1) EPÜ, die auf einer solchen Annahme basiere und vor Ablauf der ursprünglich gesetzten Frist für die Beantwortung eines Bescheids getroffen worden sei, verstoße gegen Artikel 113 (1) EPÜ und weise somit einen wesentlichen Verfahrensmangel auf.

Die Kammer machte deutlich, daß die Prüfungsabteilung nicht befugt sei, die Anmeldung gemäß Artikel 97 (1) EPÜ zurückzuweisen, wenn das Antwortschreiben eines Anmelders auf einen ersten Bescheid nach Regel 51 (2) EPÜ nur einen prozessualen Antrag ohne jegliche materiellrechtliche Auswirkung enthalte.

2. Innerhalb der Frist von Regel 51 (4) EPÜ eingereichte Änderungen

In **T 237/96** vertrat die Kammer folgende Auffassung: Die Erweiterung des Schutzbereichs des Anspruchs 1 um ein ursprünglich offenbartes Ausführungsbeispiel, die der Anmelder nach Erhalt des in Regel 51 (4) EPÜ vorgesehenen Bescheids der Prüfungsabteilung beantragt habe, stehe nicht im Einklang mit seiner früheren Einlassung, dieses Ausführungsbeispiel sei nicht Teil der Erfindung, und werfe neue Fragen im Zusammenhang mit der Klarheit und erfinderschen Tätigkeit auf. Auch habe der Anmelder keine Argumente für die Zulässigkeit des geänderten Anspruchs vorgebracht. Die Kammer befand, daß die Prüfungsabteilung ihr Ermessen keineswegs fehlerhaft oder nicht pflichtgemäß ausgeübt habe, als sie gemäß Regel 86 (3) EPÜ ihre Zustimmung zu der Änderung

When the applicant neither replied in substance to the objections raised nor waived his right to present comments, then the refusal of the application was *ultra vires* and voidable ab initio because under Article 97(1) EPC the application was to be refused, only if no other sanction was provided for by the EPC. Article 96(3) EPC provided a different sanction for failure to reply, namely the deemed withdrawal of the application.

In unclear cases there can be no presumption that an applicant has waived his right to be heard under Article 113(1) EPC. As was emphasised by the Enlarged Board of Appeal in decision G 1/88, surrender of a right cannot be simply presumed (*a jure nemo recedere praesumitur*). Hence a refusal decision pursuant to Article 97(1) EPC based on such a presumption and taken before expiry of the term originally set for reply to a communication contravenes Article 113(1) EPC and thus constitutes a substantial procedural violation.

The board made clear that where an applicant's letter of reply to a first Rule 51(2) EPC communication contained only a procedural request devoid of any substantive implications, the examining division had no power to refuse the application under Article 97(1) EPC.

2. Amendments filed within the period under Rule 51(4) EPC

In **T 237/96** the board held that the broadening of the scope of claim 1 requested by the applicant after receipt of the examining division's communication under Rule 51(4) EPC, so as to encompass one originally disclosed embodiment, was not consistent with his previous submission that said embodiment, was not part of the invention, and raised new issues as to clarity and inventive step and was not supported by any argumentation in favour of the allowability of the amended claim. The board found that the examining division in refusing to consent to the amendment under Rule 86(3) EPC did not exercise its discretion in a wrong or unreasonable manner. Had it given its consent to the amended version of the claim, it would have been necessary to restart examination from the

du délai de réponse de quatre mois. Si le demandeur n'a ni répondu sur le fond aux objections soulevées, ni renoncé à son droit de prendre position, le rejet de la demande est entaché d'excès de pouvoir, et donc nul dès l'origine, car en vertu de l'article 97(1) CBE la demande doit être rejetée si la CBE ne prévoit pas de sanctions différentes. Or, l'article 96(3) CBE prévoit une sanction du défaut de réponse différente, c'est-à-dire la fiction du retrait de la demande.

En cas de doute, il ne peut être présumé que le demandeur a renoncé à son droit d'être entendu en vertu de l'article 113(1) CBE. Comme l'a souligné la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/88, la renonciation à un droit ne peut être simplement présumée (*A jure nemo recedere praesumitur*). Par conséquent, une décision de rejet prononcée en application de l'article 97(1) CBE, fondée sur une telle présomption et rendue avant l'expiration du délai initial de réponse à une notification, contrevient à l'article 113(1) CBE et constitue donc un vice substantiel de procédure.

La chambre a clairement indiqué que lorsque la réponse d'un demandeur à une première notification établie conformément à la règle 51(2) CBE ne contient qu'une requête d'ordre procédural sans incidence aucune sur le fond, la division d'examen n'a pas le pouvoir de rejeter la demande en application de l'article 97(1) CBE.

2. Modifications produites durant le délai imparti en vertu de la règle 51(4) CBE

Dans l'affaire **T 237/96**, le demandeur avait demandé, après avoir reçu la notification de la division d'examen établie selon la règle 51(4) CBE, que la portée de la revendication 1 fût étendue de façon à inclure un mode de réalisation initialement divulgué. La chambre a estimé que cette demande était en contradiction avec une déclaration antérieure du demandeur, selon laquelle ledit mode de réalisation ne faisait pas partie de l'invention, qu'il soulevait de nouvelles questions en matière de clarté et d'activité inventive et qu'il n'y avait aucune argumentation en faveur de l'admissibilité de la revendication modifiée. Selon la chambre, la division d'examen n'avait pas exercé son pouvoir d'appréciation à tort ou de manière déraisonnable, du fait qu'elle n'avait pas autorisé la modifi-

verweigerte. Hätte sie der geänderten Fassung des Anspruchs zugestimmt, so hätte das Prüfungsverfahren neu aufgerollt werden müssen, was angesichts der prima facie erkennbaren mangelnden Klarheit des Anspruchs zu einer erheblichen Verzögerung geführt hätte.

3. Prüfungsverfahren nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ

In **T 839/95** hatte die Prüfungsabteilung nicht, wie in Artikel 97 EPÜ vorgesehen, eine Endentscheidung, sondern eine als Zwischenentscheidung im Sinne des Artikels 106 (3) EPÜ bezeichnete Entscheidung erlassen, mit der sie den Hauptantrag und zwei Hilfsanträge zurückwies und erklärte, die im dritten Hilfsantrag beanspruchte Erfindung erfülle ihres Erachtens die Erfordernisse des Überkommens.

Die Kammer stellte dazu fest, daß der Erlaß einer Zwischenentscheidung bei Vorliegen eines gewährbaren Hilfsantrags nach den Prüfungsrichtlinien nur für Hilfsanträge im Einspruchsverfahren vorgesehen sei (Richtlinien für die Prüfung im EPA, D-VI, 7.2.2). Einem erstinstanzlichen Organ stehe es nicht zu, im Erteilungsverfahren in dieser Weise vorzugehen. Zweck der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren sei es, dem Patentinhaber die bei Erfüllung der Formvorschriften nach Regel 58 (5) EPÜ anfallenden Kosten zu ersparen, bis eine Endentscheidung über die Fassung ergehe, in der das Patent aufrechterhalten werden könne (T 89/90). Dies treffe aber im Erteilungsverfahren nicht zu, weil es hier keine gegnerische Partei gebe, die Einwände gegen die vom Anmelder gebilligte Fassung erheben könnte. Die Beschwerde sei zulässig, weil der Beschwerdeführer durch die Zurückweisung seiner Hilfsanträge beschwert sei.

C. Einspruchsverfahren

1. Übertragung des Einspruchs

In **T 670/95** faßte die Beschwerdekammer die bisherige Rechtsprechung zu der Frage des Übergangs der Einsprechendenstellung zusammen und ging auf die Anforderungen an einen Nachweis für einen rechtswirksamen Übergang ein.

Die Stellung als Einsprechender ist nicht rechtsgeschäftlich frei übertragbar (T 659/92, ABI. EPA 1995, 519). Sie geht allerdings bei einer Gesamtrechtsnachfolge (Universalsukzession) auf den Gesamtrechtsnachfol-

beginning, which, given the prima facie lack of clarity of the claim, would have led to a considerable delay.

3. Examination proceedings after the Rule 51(4) EPC communication

In **T 839/95** the examining division did not take a final decision as provided for in Article 97 EPC. Instead, it issued a decision designated as an interlocutory decision under Article 106(3) EPC rejecting the main and two auxiliary requests and stating that the invention claimed according to the third auxiliary request was found to meet the requirements of the Convention.

The board noted that an interlocutory decision in the case of an allowable auxiliary request is foreseen in the instructions to examiners only for auxiliary requests in opposition proceedings (Guidelines for Examination in the EPO, D-VI, 7.2.2). It did not consider it appropriate for the department of the first instance to proceed in the same way in grant proceedings. In the board's judgment, the purpose of the interlocutory decision in opposition proceedings was intended to save the proprietor the further cost of fulfilling the formal requirements under Rule 58(5) EPC before there was a final decision on the version in which the patent could be maintained (T 89/90). A corresponding situation did not exist in grant proceedings because there is no opposing party who could object to the version to which the applicant had agreed. The appeal was admissible, since the appellant was adversely affected by the rejection of his auxiliary requests.

C. Opposition procedure

1. Transfer of opposition

In **T 670/95** the board summarised the case law regarding transfer of opponent status, and considered the requirements for a legally valid transfer.

Opponent status is not freely transferable (T 659/92, OJ EPO 1995, 519). It does however transfer to the successor in title in the case of universal succession, eg a takeover or merger of legal persons (T 349/86, T 475/88).

cation en application de la règle 86(3) CBE. Si elle avait autorisé la modification de la revendication, il aurait fallu reprendre l'examen depuis le début, ce qui, compte tenu du manque de clarté dont était la première vue entachée la revendication, aurait entraîné un retard considérable.

3. Procédure d'examen après la notification selon la règle 51(4) CBE

Dans l'affaire **T 839/95**, la division d'examen n'avait pas rendu une décision finale, comme prévu à l'article 97 CBE, mais une décision présentée comme intermédiaire selon l'article 106(3) CBE, par laquelle elle avait rejeté la requête principale ainsi que deux requêtes subsidiaires, et déclaré que l'invention revendiquée selon la troisième requête subsidiaire répondait aux exigences de la Convention.

La chambre a relevé que les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (D-VI, 7.2.2) ne prévoient la possibilité de rendre une décision intermédiaire, lorsqu'une requête subsidiaire est admissible, que dans la procédure d'opposition. Selon la chambre, l'instance du premier degré n'a pas lieu d'agir de même lors de la procédure de délivrance. En effet, le but de la décision intermédiaire dans la procédure d'opposition est d'épargner au titulaire du brevet les frais supplémentaires liés aux exigences de forme prévues à la règle 58(5) CBE, avant que ne soit rendue une décision finale sur le texte dans lequel le brevet peut être maintenu (T 89/90). La procédure de délivrance ne connaît pas de situation similaire, étant donné qu'il n'y a pas de partie adverse susceptible d'élever des objections à l'encontre du texte approuvé par le demandeur. La chambre a par ailleurs estimé que le recours était recevable, car les requêtes subsidiaires du demandeur ayant été rejetées, il n'avait pas été fait droit à ses prétentions.

C. Procédure d'opposition

1. Transfert de l'opposition

Dans l'affaire **T 670/95**, la chambre a résumé la jurisprudence actuelle relative au transfert de la qualité d'opposant et examiné les exigences en matière de preuve auxquelles il convient de satisfaire pour que le transfert soit juridiquement valable.

La qualité d'opposant n'est pas librement transmissible au moyen d'un acte juridique (T 659/92, JO OEB 1995, 519). Toutefois, en cas de succession universelle, par exemple lors d'une intégration ou d'une fusion de

ger über, so z. B. im Fall der Eingliederung oder Verschmelzung juristischer Personen (T 349/86, T 475/88). Auch kann sie zusammen mit dem Bereich des Geschäftsbetriebes oder Unternehmens eines Einsprechenden, auf den sich der Einspruch bezieht, auf einen Dritten übertragen werden (G 4/88, ABI. EPA 1989, 480). Dies kann auch noch im Einspruchsbeschwerdeverfahren geschehen. Parteistellung als Einsprechender und Partei des Beschwerdeverfahrens erlangt der neue Einsprechende jedoch erst und nur dann, wenn er einen den Übergang der Einsprechendenstellung rechtfertigenden Rechtsübergang nachweist. Bis dahin wird das Verfahren mit dem ursprünglich Einsprechenden geführt (T 870/92). Daher kam die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, daß die bloße Erklärung einer als Rechtsnachfolgerin genannten Firma, sie sei Rechtsnachfolgerin der ursprünglich Einsprechenden, ohne den Vortrag und Nachweis eines Tatbestandes, der eine Rechtsnachfolge begründen könnte, nicht genügend ist.

2. Zulässigkeit des Einspruchs

2.1 Prüfung von Amts wegen durch das EPA

In **G 4/97** (ABI. EPA 1999, 270) bestätigte die Große Beschwerdekammer, daß die Zulässigkeit eines Einspruchs im Beschwerdeverfahren mit Gründen angefochten werden kann, die die Identität eines Einsprechenden betreffen, auch wenn vor der Einspruchsabteilung kein solcher Einwand erhoben worden war.

2.2 Einspruchsberechtigung

In den Vorlageentscheidungen T 301/95 (ABI. EPA 1997, 519) und T 649/92 (ABI. EPA 1998, 97) wurde die Frage gestellt, ob ein Einspruch unzulässig ist, wenn der Einsprechende für eine andere Person, d. h. als Strohmännchen handelt. Die Große Beschwerdekammer wies in **G 3/97** und **G 4/97** (ABI. EPA 1999, 245 und 270) darauf hin, daß der Einsprechende derjenige ist, der die in Artikel 99 (1) i. V. m. Artikel 100, Regel 55, 56 (1) EPÜ geregelten Voraussetzungen erfüllt. Durch die Einlegung des Einspruchs hat er selbst verfahrensrechtlich die Stellung als formell legitimierter Einsprechender erlangt. Ein Dritter, der den Einsprechenden zur Einlegung des Einspruchs veranlaßt hat, kann keine Verfahrenshandlungen vornehmen und wird in keinem Fall als Partei behandelt. Der Gesetzgeber hat den Einspruch ausdrücklich als Populärrechtsbehelf ausgestaltet, der nach Artikel 99 (1) EPÜ "jedermann" offensteht. Eine Darlegung eines wie immer gearteten Interesses

It is also transferable to a third party together with the opponent's business assets or firm in the interests of which the opposition was filed (G 4/88, OJ EPO 1989, 480). This may occur even during opposition/appeal proceedings. However, to obtain opponent status, and become party to the appeal proceedings, the new opponent must first satisfy the Office that a transfer has duly taken place. Until he does so, the proceedings are conducted with the original opponent (T 870/92). The board therefore ruled that a firm cannot simply claim to be the original opponent's successor in title; it must provide proof of a proper transfer.

2. Admissibility of opposition

2.1 Examination by the EPO of its own motion

In **G 4/97** (OJ EPO 1999, 270) the Enlarged Board of Appeal confirmed that the admissibility of an opposition on grounds relating to the identity of an opponent could be challenged during the appeal, even if no such challenge had been raised before the opposition division.

2.2 Entitlement to file an opposition

Referrals T 301/95 (OJ EPO 1997, 519) and T 649/92 (OJ EPO 1998, 97) asked whether an opposition is inadmissible if the opponent is a "straw man" acting for some other person. In **G 3/97** and **G 4/97** (OJ EPO 1999, 245, 270) the Enlarged Board of Appeal ruled that the opponent is the person who fulfils the requirements of Article 99(1) in conjunction with Article 100 and Rules 55 and 56(1) EPC. Filing the opposition makes him formally the legitimate opponent. A third party who induces him to file the opposition cannot perform any procedural acts, and is certainly not treated as a party to the proceedings. The EPC legislator explicitly designed the opposition procedure as a legal remedy in the public interest, which under Article 99(1) EPC is open to "any person". An opponent is therefore not required to show an interest, of any kind, in invalidating the patent. The EPO also lacks the procedural scope for investigating a strawman challenge. An opposition is not

personnes morales, la qualité d'opposant est transmise au successeur à titre universel (T 349/86, T 475/88). Elle peut également être transmise à un tiers conjointement avec l'activité économique ou l'entreprise de l'opposant dans l'intérêt de laquelle l'opposition a été formée (G 4/88, JO OEB 1989, 480). Cette transmission peut encore avoir lieu au stade de la procédure de recours sur opposition. Toutefois, le nouvel opposant n'obtient la qualité d'opposant et de partie à la procédure de recours qu'à partir du moment où il administre la preuve du transfert de droits qui justifie le transfert de la qualité d'opposant. Jusqu'à cette date, la procédure est conduite avec l'opposant initial (T 870/92). La chambre a donc conclu qu'il ne suffit pas que l'entreprise citée en tant que successeur se borne à déclarer qu'elle succède à l'opposant initial, sans présenter le moindre fait ou la moindre preuve susceptible d'établir une succession.

2. Recevabilité de l'opposition

2.1 Examen d'office par l'OEB

Dans l'affaire **G 4/97** (JO OEB 1999, 270), la Grande Chambre de recours a confirmé que la recevabilité d'une opposition peut être contestée pour des motifs liés à l'identité de l'opposant au cours de la procédure de recours, même si aucune objection n'a été soulevée à cet effet devant la division d'opposition.

2.2. Habilitation à former opposition

Les décisions de saisine T 301/95 (JO OEB 1997, 519) et T 649/92 (JO OEB 1998, 97) posent la question de savoir si une opposition est irrecevable lorsque l'opposant agit pour le compte d'un tiers, à savoir un homme de paille. Dans ses décisions **G 3/97** et **G 4/97** (JO OEB 1999, 245, 270), la Grande Chambre de recours a fait observer que l'opposant est la personne qui remplit les conditions prévues à l'article 99(1) ensemble l'article 100 et les règles 55 et 56(1) CBE. En faisant opposition, il obtient lui-même, en droit procédural, la qualité d'opposant qui remplit les conditions de forme prévues. Un tiers qui incite l'opposant à faire opposition ne peut entreprendre aucun acte de procédure et n'est en aucun cas traité en tant que partie à la procédure. Le législateur a expressément aménagé l'opposition en tant que moyen de recours destiné au public, qui est ouvert, en vertu de l'article 99(1) CBE, "à toute personne". Il n'est donc pas nécessaire que l'oppo-

des Einsprechenden an der Vernichtung des Patents ist daher nicht erforderlich. Zudem sind die verfahrensrechtlichen Möglichkeiten des EPA, einem Strohmanneinwand nachzugehen, unzureichend. Ein Einspruch ist daher nicht schon deswegen unzulässig, weil der als Einsprechender gemäß Regel 55 a) EPU Genannte im Auftrag eines Dritten handelt.

Ein solcher Einspruch ist aber dann unzulässig, wenn das Auftreten des Einsprechenden als mißbräuchliche Gesetzesumgehung anzusehen ist.

2.2.1 Eine Gesetzesumgehung liegt insbesondere dann vor:

a. wenn der Einsprechende im Auftrag des Patentinhabers handelt. Nach G 9/93 (ABI. EPA 1994, 891) ist der Einspruch des Patentinhabers gegen sein eigenes Patent unzulässig, weil das Einspruchsverfahren ein Streitiges Verfahren ist und daher der Patentinhaber und der Einsprechende verschiedene Personen sein müssen.

b. wenn der Einsprechende im Rahmen einer typischer Weise zugelassenen Vertretern zugeordneten Gesamttätigkeit im Auftrag eines Mandanten handelt, ohne hierfür die nach Artikel 134 EPU erforderliche Qualifikation zu besitzen. Dies betrifft den Fall, wenn der nicht zur Vertretung Berechtigte im Auftrag eines Mandanten alle Tätigkeiten ausübt, die typischer Weise vom zugelassenen Vertreter wahrgenommen werden, aber selbst in die Parteirolle schlüpft, um das für ihn bestehende Vertretungsverbot zu umgehen.

2.2.2 Eine mißbräuchliche Gesetzesumgehung liegt dagegen nicht schon deswegen vor, weil

a. ein zugelassener Vertreter im Auftrag eines Mandanten in eigenem Namen Einspruch einlegt,

b. ein Einsprechender mit Sitz oder Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten des EPÜ im Auftrag eines Dritten handelt, auf den diese Voraussetzung nicht zutrifft.

2.2.3 Ob eine mißbräuchliche Gesetzesumgehung vorliegt, ist unter Anwendung des Prinzips der freien Beweiswürdigung zu prüfen. Die Beweislast trägt, wer die Unzulässigkeit des Einspruchs geltend macht. Das Vorliegen einer mißbräuchlichen Gesetzesumgehung muß auf der Grundlage eines klaren und eindeutigen Beweises zur Überzeugung des entscheidenden Organs feststehen.

inadmissible purely because the person named as opponent in accordance with Rule 55(a) EPC is acting on behalf of a third party.

It is inadmissible however if the opponent's involvement is to be regarded as circumventing the law by abuse of due process.

2.2.1 Such circumvention of the law arises, in particular, if:

(a) the opponent is acting on behalf of the patent proprietor. According to G 9/93 (OJ EPO 1994, 891), a proprietor cannot oppose his own patent; opposition is an inter partes procedure, so the patentee and opponent must be different persons.

(b) if the opponent is acting on behalf of a client in the context of activities which, taken as a whole, are typically associated with professional representatives, without possessing the necessary qualifications pursuant to Article 134 EPC. This would be the case if the person not entitled to act as a professional representative were acting on a client's behalf and carrying out all the activities typically carried out by professional representatives, while himself assuming the role of a party in order to circumvent the prohibition on his acting as a professional representative.

2.2.2 However, circumvention of the law by abuse of process does not arise solely because:

(a) a professional representative files an opposition in his own name on behalf of a client

(b) an opponent with either a residence or principal place of business in an EPC contracting state is acting on behalf of a third party who does not meet this requirement.

2.2.3 In determining whether the law is being circumvented by abuse of process, the principle of free evaluation of evidence is to be applied. The burden of proof lies with the person alleging that the opposition is inadmissible. The deciding body has to be satisfied, on the basis of clear and convincing evidence, that such abuse is occurring.

sant justifie d'un quelconque intérêt à la révocation du brevet. En outre, les moyens de procédure dont dispose l'OEB pour examiner l'objection tirée de l'homme de paille sont insuffisants. En conséquence, une opposition n'est pas irrecevable du seul fait que la personne indiquée en tant qu'opposant conformément à la règle 55a) CBE agit pour le compte d'un tiers.

En revanche, une telle opposition est irrecevable lorsque l'intervention de l'opposant doit être considérée comme un contournement abusif de la loi.

2.2.1 Il y a contournement abusif de la loi notamment lorsque :

a) l'opposant agit pour le compte du titulaire du brevet. Selon la décision G 9/93 (JO OEB 1994, 891), le titulaire du brevet est irrecevable à former opposition contre son propre brevet, étant donné que la procédure d'opposition est une procédure contentieuse et qu'en conséquence, le titulaire du brevet et l'opposant doivent être des personnes différentes.

b) l'opposant agit pour le compte d'un client dans le cadre d'activités qui, dans l'ensemble, sont caractéristiques de celles d'un mandataire agréé, sans posséder les qualifications requises par l'article 134 CBE. Il s'agit du cas où la personne non habilitée à assurer la représentation exerce pour le compte d'un client l'ensemble des activités caractéristiques d'un mandataire agréé, tout en assumant elle-même le rôle de partie, afin de contourner l'interdiction qui lui est faite d'agir en tant que mandataire agréé.

2.2.2 En revanche, il n'y a pas contournement abusif de la loi pour la simple raison que :

a) un mandataire agréé fait opposition en son nom propre pour le compte d'un client ;

b) un opposant ayant son domicile ou son siège dans un Etat partie à la CBE agit pour le compte d'un tiers qui ne remplit pas cette condition.

2.2.3 Lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a contournement abusif de la loi, il convient d'appliquer le principe de la libre appréciation des preuves. La charge de la preuve appartient à celui qui invoque l'irrecevabilité de l'opposition. L'existence d'un contournement abusif de la loi doit être établie sur la base d'une preuve claire et sans équivoque, qui emporte la conviction de l'instance appelée à statuer.

3. Änderungen im Einspruchsverfahren

3.1 Spät eingereichte Änderungen

Die für das Beschwerdeverfahren angewandten Grundsätze bezüglich spät eingereicherter Ansprüche kurz vor oder während der mündlichen Verhandlung gelten ebenfalls für das Verfahren vor der Einspruchsabteilung. In **T 648/96** trugen die während der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren beantragten Änderungen lediglich vorgebrachten Argumenten Rechnung. Die Kammer wies darauf hin, daß im Rahmen des Ermessensspielraums der entscheidenden Instanz insbesondere während der mündlichen Verhandlung eingereichte Unterlagen, u. a. auch Patentansprüche, berücksichtigt werden, wenn damit Einwänden der entscheidenden Instanz bzw. der Einsprechenden Rechnung getragen wird, oder wenn die Unterlagen eindeutig gewährbar sind. Unerwünschte Verfahrensverzögerungen sollten dabei jedoch vermieden werden.

3.2 Prüfung von Änderungen

Nach der ständigen Rechtsprechung sind Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchsverfahren vorgenommen werden, gemäß Artikel 102 (3) EPÜ in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ zu prüfen (G 10/91, ABI. EPA 1993, 420; T 301/87, ABI. EPA 1990, 335).

In **T 648/96** (s. S. 66) stellte nach Ansicht der Beschwerdekammer die fehlende sachliche Auseinandersetzung der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung mit den Einwänden der Einsprechenden bezüglich "mangelnde Klarheit" der geänderten Unterlagen einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, da die Einspruchsabteilung nach Artikel 102 (3) EPÜ die Änderungen der Unterlagen von Amts wegen auf die Erfüllung der Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ sowie derjenigen gemäß Artikel 123 (2) und (3) EPÜ hätte prüfen müssen. Der Verfahrensmangel führte zur Zurückverweisung nach Artikel 10 VOBK und Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Im Anschluß an T 301/87 gelangte die Kammer in **T 367/96** zu der Auffassung, daß Artikel 102 (3) EPÜ keine auf Artikel 84 EPÜ gestützten Einwände zuläßt, die nicht auf die Ände-

3. Amendments in opposition proceedings

3.1 Late-filed amendments

Claims filed late (ie just before or at the hearing) are subject to the same principles in opposition proceedings as in appeal proceedings. In **T 648/96** the amendments requested in oral proceedings before the opposition division were simply a response to arguments put forward. The board said EPO deciding instances have discretion to consider documents (including claims) filed in particular during oral proceedings if they are in response to the instance's or the opponent's objections, or are clearly allowable. Undesirable delays in the proceedings should however be avoided.

3.2 Examination of amendments

Under established case law, amendments made during opposition proceedings to the claims or other parts of a patent must be fully scrutinised in accordance with Article 102(3) EPC for compliance with the requirements of the EPC (G 10/91, OJ EPO 1993, 420; T 301/87, OJ EPO 1990, 335).

In **T 648/96** (see p. 66), the board found that the opposition division's failure, in the contested decision, to address the substance of the opponent's "lack of clarity" objections to the amended documents was a substantial procedural violation; under Article 102(3) EPC, it should have examined of its own motion whether the amendments complied with Articles 84 and 123(2) and (3) EPC. The board therefore referred the case back (Article 10 RPBA) and ordered a refund of the appeal fee.

Following T 301/87 the board concluded in **T 367/96** that Article 102(3) EPC does not allow objections to be based upon Article 84 EPC if such objections do not arise out of the

3. Modifications au cours de la procédure d'opposition

3.1 Modifications produites tardivement

Les principes relatifs au dépôt tardif de revendications peu avant ou durant la procédure orale, qui sont appliqués à la procédure de recours, s'appliquent également à la procédure devant la division d'opposition. Dans l'affaire **T 648/96**, les modifications demandées au cours de la procédure orale devant la division d'opposition ne faisaient que tenir compte des arguments qui avaient été préalablement exposés. La chambre a relevé que dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont dispose l'instance appelée à statuer, celle-ci peut en particulier prendre en considération les pièces produites au cours de la procédure orale, et notamment les revendications, dès lors qu'elles permettent de répondre aux objections formulées par l'instance saisie ou par l'opposant, ou que ces pièces sont clairement admissibles. A cet égard, il convient néanmoins d'éviter tout retard indésirable de procédure.

3.2 Examen des modifications

Il est de jurisprudence constante qu'en cas de modifications des revendications ou d'autres parties d'un brevet pendant la procédure d'opposition, il faut examiner en détail si ces modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE, conformément à l'art. 102(3) CBE (G 10/91, JO OEB 1993, 420 ; T 301/87, JO OEB 1990, 335).

Dans l'affaire **T 648/96** (cf. p. 66), la chambre a estimé que la division d'opposition avait commis un vice substantiel de procédure, dans la mesure où elle n'avait pas examiné sur le fond, dans la décision attaquée, les objections formulées par l'opposant quant à l'absence de clarté des pièces modifiées. En effet, en application des dispositions de l'article 102(3) CBE, la division d'opposition aurait dû examiner d'office si les modifications apportées aux pièces en question répondaient aux exigences de l'article 84 CBE, ainsi que de l'article 123(2) et (3) CBE. Par suite de ce vice de procédure, l'affaire a été renvoyée à la première instance en vertu de l'article 10 du règlement de procédure des chambres de recours, et la taxe de recours a été remboursée.

Suivant la décision T 301/87, la chambre a conclu dans la décision **T 367/96** que l'article 102(3) CBE n'autorise pas les objections fondées sur l'article 84 CBE, dès lors qu'elles

rungen zurückgehen. Demnach läßt Artikel 102 (3) EPÜ Einwände wegen mangelnder Stützung durch die Beschreibung eines geänderten Hauptanspruches nicht zu, wenn dieser Anspruch inhaltlich das Ergebnis einer Kombination von Ansprüchen des Patents in der erteilten Fassung entsprechend den darin genannten Bezugnahmen ist und somit einen konkreten Gegenstand betrifft, der bereits in der erteilten Fassung des Patents beansprucht worden war.

4. Faktischer Rahmen des Einspruchs

In der Sache **T 154/95** stützte sich der Einspruch des Einsprechenden 1 auf eine Vorbenutzung, die dieser erst nach Ablauf der Einspruchsfrist geltend gemacht hatte. Die Einspruchsabteilung verwarf den Einspruch als unzulässig. Der Einsprechende 2, dessen Einspruch für zulässig befunden worden war, griff nun seinerseits den vom Einsprechenden 1 vorgebrachten Einwand der Vorbenutzung auf.

Die Beschwerdekammer stellte fest, daß es für eine Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer grundsätzlich keine Rolle spielt, auf welche Weise ein Einsprechender von entgegengehaltenen Unterlagen oder Beweismitteln, die der Öffentlichkeit zugänglich waren, Kenntnis erlangt. Infolgedessen hindert einen Einsprechenden nichts daran, eine Vorbenutzung aufzugreifen, die in derselben Sache von einem anderen Einsprechenden vorgebracht worden war, dessen Einspruch jedoch als unzulässig verworfen wurde.

T 270/94 betraf eine ähnliche Situation wie die in der oben genannten Entscheidung **T 154/95**. Die Einspruchsabteilung gab dem Einsprechenden 1, der seinen Einspruch ausschließlich auf mangelnde Neuheit stützte, keine Gelegenheit, zu dem Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit, den der Einsprechende 2 als einzigen Einspruchsgrund vorgebracht hatte, Stellung zu nehmen. Sie vertrat diesbezüglich die Auffassung, daß der Einsprechende 1 das Verfahren mißbrauchen und gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs verstoßen würde, wenn er den Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit und damit einen neuen Einspruchsgrund erstmals in der mündlichen Verhandlung einführen würde.

Da aber nach Artikel 99 (4) EPÜ am Einspruchsverfahren die Einsprechenden neben dem Patentinhaber beteiligt sind, liegt es auf der Hand, daß mehrere zulässige Einsprüche nicht zu einer entsprechenden Anzahl

amendments. Thus, Article 102(3) EPC does not allow objections of lack of support by the description of an amended main claim if said claim results in substance from the combination of claims of the patent as granted in accordance with the cross-references therein and thus concerns a specific object which as such was already claimed in the patent as granted.

4. Factual framework of an opposition

In **T 154/95**, opponent 1's opposition was based on a prior use adduced after the opposition period had expired. The opposition division rejected this opposition as inadmissible. Opponent 2, whose opposition was considered admissible, cited on its own behalf the prior use alleged by opponent 1.

The board ruled that in opposition or appeal proceedings it was basically irrelevant how an opponent came across documents or other evidence made available to the public. So there was nothing to stop an opponent from citing a prior use invoked in the same case by another opponent whose opposition was inadmissible.

T 270/94 concerned a situation similar to that just described in **T 154/95**. The opposition division did not give opponent 1, whose opposition was based solely on lack of novelty, the opportunity to comment on the inventive-step objection raised as the sole ground of opposition by opponent 2. The division argued that for opponent 1 to introduce objections on inventive step – ie a new ground of opposition – for the first time in the oral proceedings would have been an abuse of the proceedings and a breach of the principles of good faith.

It is clear from Article 99(4) EPC, which provides that "Opponents shall be parties to the opposition proceedings as well as the proprietor of the patent", that several admissible oppositions do not lead to a corres-

ne proviennent pas des modifications effectuées. Aussi n'est-il pas permis, au regard de l'article 102(3) CBE, d'objecter que la revendication principale modifiée n'est pas fondée sur la description, lorsque ladite revendication résulte pour l'essentiel d'une combinaison des revendications du brevet tel que délivré, en accord avec les renvois qui y figurent, et qu'elle concerne donc un objet spécifique qui, en soi, était déjà revendiqué dans le brevet tel que délivré.

4. Cadre de fait de l'opposition

Dans l'affaire **T 154/95**, l'opposition de l'opposante 1 était fondée sur un usage antérieur, qu'elle a invoqué après l'expiration du délai d'opposition. La division d'opposition a rejeté pour irrecevabilité l'opposition formée par l'opposante 1. L'opposante 2, dont l'opposition a été jugée recevable, a repris à son compte l'usage antérieur invoqué par l'opposante 1.

La chambre de recours a constaté que pour une division d'opposition ou une chambre de recours, il est en principe sans importance de savoir comment un opposant a pu prendre connaissance des documents ou moyens de preuve opposés qui ont été rendus accessibles au public. Rien n'empêche par conséquent un opposant de se saisir d'un usage antérieur invoqué dans la même affaire par un autre opposant dont l'opposition a été jugée irrecevable.

L'affaire **T 270/94** porte sur une situation similaire à celle de la décision **T 154/95** susmentionnée. La division d'opposition n'avait pas donné à l'opposant 1, qui avait fondé son opposition sur le seul motif du défaut de nouveauté, la possibilité de prendre position sur l'objection afférente à l'absence d'activité inventive, qui constituait le seul motif d'opposition soulevé par l'opposant 2. Elle a estimé à cet égard que si l'opposant 1 avait formulé des objections sur l'activité inventive, à savoir sur un nouveau motif d'opposition, pour la première fois au cours de la procédure orale, il y aurait eu vice de procédure et violation du principe de bonne foi.

Or, aux termes de l'article 99(4) CBE, les tiers qui ont fait opposition sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition, ce qui montre clairement qu'une pluralité d'oppositions recevables n'a pas

paralleler Einspruchsverfahren führen. Deshalb verstieß die Einspruchsabteilung gegen Artikel 113 (1) EPÜ, als sie den Einsprechenden 1 daran hinderte, zu einem vom Einsprechenden 2 ordnungsgemäß vorgebrachten und gemäß Regel 57 (2) EPÜ allen Beteiligten mitgeteilten Einspruchsgrund Stellung zu nehmen. Außerdem hielt die Kammer fest, daß der von der Einspruchsabteilung angezogene Artikel 114 (2) EPÜ hier nicht zur Anwendung kommt, weil er lediglich besagt, daß das EPA verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel nicht zu berücksichtigen braucht, während im vorliegenden Fall einer der Verfahrensbeteiligten Argumente zu einem von einem anderen Beteiligten rechtzeitig eingereichten Einspruchsgrund vorgebracht hat.

5. Kostenverteilung

In **T 717/95** erlag der Beschwerdegegner einer Fehlinterpretation der Entgegenhaltung I, als er den beanspruchten Gegenstand des strittigen Patents mit ihrem Inhalt verglich. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß ein Fehler bei der vergleichenden Auswertung einer Entgegenhaltung im Hinblick auf den beanspruchten Gegenstand eine andere Kostenverteilung gemäß Artikel 104 EPÜ nicht rechtfertigt.

In der Sache **T 29/96** hatte der Beschwerdegegner 4 Arbeitstage vor dem Termin für die mündliche Verhandlung sowohl die Kammer als auch die Beschwerdeführerin vom Verzicht auf das Patent und vom Antrag auf Aufhebung der mündlichen Verhandlung unterrichtet. Die Verzichtserklärung war jedoch nicht ganz eindeutig formuliert. Die Kammer wies den Antrag auf Kostenverteilung mit der Begründung zurück, daß es klar gewesen sei, daß sich die mündliche Verhandlung mit hoher Wahrscheinlichkeit erübrigte. Zudem hätte sich die Beschwerdeführerin bei der Geschäftsstelle der Beschwerdekammer über den weiteren Verlauf des Verfahrens informieren können. Auch das weitere Argument der Beschwerdeführerin, die Klärung der Rechtslage nach der Verzichtserklärung habe ihr zusätzliche Kosten verursacht, hielt die Beschwerdekammer für den zu entscheidenden Antrag auf Kostenverteilung für insofern bedeutungslos, als diese Kosten auch ohne die (abgesagte) mündliche Verhandlung entstanden wären.

ponding number of parallel separate opposition proceedings. Therefore, to prevent opponent 1 from commenting on an opposition ground duly submitted by opponent 2 and communicated to all the parties in accordance with Rule 57(2) EPC was in breach of Article 113(1) EPC. Furthermore, the board observed that Article 114(2) EPC, relied on by the opposition division, was not applicable; it indicated only that the EPO could disregard late-filed facts or evidence, whereas the present case involved arguments submitted by one party to the proceedings regarding a ground of opposition submitted in due time by another party.

5. Apportionment of costs

In **T 717/95** respondent I misinterpreted document D1 when he compared the claimed subject-matter of the patent under appeal with the content of this document. The board held that an error in the comparative analysis of a prior art document with respect to the claimed subject-matter did not justify a different apportionment of costs according to Article 104 EPC.

In **T 29/96** the respondent informed the board and appellant, four working days before the date set for oral proceedings, that it was abandoning the patent and was no longer requesting oral proceedings. However, the declaration abandoning the patent was not completely unambiguous. The board refused the appellant's request that costs be awarded against the respondent; it had been clear that the oral proceedings would probably be superfluous. Also, the appellant could have contacted the DG 3 Registry to find out about the course the proceedings would be taking. The board also dismissed the appellant's further argument that additional costs had been incurred in clarifying the legal position following abandonment of the patent; these would have arisen anyway, even without the (cancelled) oral proceedings.

pour effet d'ouvrir un nombre correspondant de procédures d'opposition parallèles. En conséquence, il était contraire à l'exigence de l'article 113(1) CBE de ne pas permettre à l'opposant 1 de prendre position sur un motif d'opposition dûment soulevé par l'opposant 2 et notifié à l'ensemble des parties conformément à la règle 57(2) CBE. La chambre a en outre relevé que l'article 114(2) CBE, sur lequel s'était fondée la division d'opposition, n'était pas applicable, puisqu'il se borne à indiquer que l'OEB peut ne pas tenir compte des faits invoqués ou des preuves produites tardivement, alors qu'en l'espèce, il s'agissait d'arguments présentés par une partie sur un motif d'opposition qui avait été soulevé en temps utile par une autre partie.

5. Répartition des frais

Dans l'affaire **T 717/95**, l'intimé I avait mal interprété le document D1 lorsqu'il a comparé l'objet revendiqué du brevet en litige avec le contenu de ce document. La chambre a estimé qu'une analyse comparative erronée d'un document de l'état de la technique par rapport à l'objet revendiqué ne justifie pas une répartition différente des frais selon l'article 104 CBE.

Dans l'affaire **T 29/96**, l'intimé avait informé la chambre et le requérant, quatre jours ouvrables avant la date fixée pour la procédure orale, qu'il renonçait au brevet et qu'il demandait l'annulation de la procédure orale. Toutefois, la déclaration de renonciation n'était pas formulée en termes tout à fait clairs. La chambre a rejeté la requête en répartition des frais, au motif qu'il était évident qu'il ne serait fort probablement pas nécessaire de tenir une procédure orale. En outre, le requérant aurait pu s'informer de la suite de la procédure auprès du greffe de la chambre de recours. Enfin, la chambre a jugé inopérant, aux fins de la décision sur la requête en répartition des frais, l'argument du requérant selon lequel la clarification de la situation juridique, après la déclaration de renonciation, lui avait occasionné des frais supplémentaires, dans la mesure où le requérant aurait également encouru ces frais sans la procédure orale (annulée).

D. Beschwerdeverfahren**1. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten****1.1 Übertragung der Parteistellung**

Die bloße Erklärung der als Rechtsnachfolgerin genannten Firma, sie sei Rechtsnachfolgerin der ursprünglich Einsprechenden, ist – wie die Kammer in **T 670/95** ausführte – ohne den Vortrag und Nachweis eines Tatbestandes, der eine Rechtsnachfolge begründen könnte, nicht genügend, um den Übergang der Einsprechendenstellung und der Stellung als Partei im Beschwerdeverfahren zu rechtfertigen.

Die Kammer stützte sich auf die Rechtsprechung zur Übertragbarkeit der Einsprechendenstellung (siehe Kapitel "Einspruchsverfahren", S. 63).

2. Prüfungsumfang**2.1 Bindung an die Anträge – Verbot der "reformatio in peius"**

In **T 637/96** hatte die Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin, die im Einspruchsverfahren ihren Antrag auf einen geänderten Anspruch 1 gestützt hatte, im Beschwerdeverfahren ihren Antrag wieder auf die Aufrechterhaltung des erteilten Anspruches 1 gerichtet. Die im Einspruchsverfahren vorgenommene Änderung des Wortlautes des Anspruchs 1 hatte keine Änderung des beanspruchten Gegenstandes bewirkt (der Ausdruck im erteilten und der im geänderten Anspruch bedeuteten dasselbe). Daher betrachtete die Kammer die im Einspruchsverfahren vorgenommene Änderung als eine nicht durch Einspruchsgründe nach Artikel 100 EPÜ veranlaßte und auch nicht im Hinblick auf Regel 57a EPÜ zulässige Änderung. Durch den im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag der nicht-beschwerdeführenden Patentinhaberin werde eine während des Einspruchsverfahrens unnötig vorgenommene Änderung beseitigt. Da dieser Antrag die Lage der Einsprechenden/Beschwerdeführerin nicht verschlechtere, stelle der im Beschwerdeverfahren gestellte Antrag der Beschwerdegegnerin eine sachdienliche und erforderliche Änderung im Sinne der Entscheidung G 9/92, Nr. 15 und 16 dar.

In der Sache **T 1002/95** nahm die Kammer auf die Entscheidung G 9/92 Bezug (siehe Entscheidungsgründe, Nrn. 15 und 16 in Verbindung mit den Nrn. 8, 10 und 11), in der die Große Beschwerdekammer festgestellt hatte, daß ein Patentinhaber, der

D. Appeal procedure**1. Procedural status of the parties****1.1 Transfer of party status**

In **T 670/95**, the board found that transfer of opponent status had to be factually substantiated and proven; the firm named as successor could not acquire that status, and thus become party to appeal proceedings, simply by declaring it was the successor in title to the original opponent.

The board based this ruling on the case law on transfer of opponent status (see chapter on "Opposition procedure", page 63).

2. Extent of scrutiny**2.1 Parties bound by their requests – no reformatio in peius**

In **T 637/96** the respondent/patentee had reverted, in the appeal proceedings, to seeking maintenance of claim 1 as granted, after basing its request at the opposition stage on an amended version. The amendment made to claim 1 in opposition proceedings had not changed the subject-matter claimed (the wording in the granted and amended texts had the same meaning). The board therefore regarded this amendment as neither occasioned by grounds for opposition under Article 100 EPC nor admissible with regard to Rule 57a EPC. The respondent/patentee's request at the appeal stage removed an amendment needlessly made during opposition proceedings. This request did not worsen the opponent/appellant's position, and was therefore appropriate and necessary within the meaning of G 9/92, Reasons points 15 and 16.

In **T 1002/95** the board stated that although in its decision G 9/92 the Enlarged Board of Appeal (see reasons, points 15 and 16, in conjunction with reasons, points 8, 10 and 11) had stated that a patent proprietor who had not filed an

D. Procédure de recours**1. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours****1.1 Transmission de la qualité de partie**

Comme l'a exposé la chambre dans sa décision **T 670/95**, le simple fait que la société mentionnée comme ayant cause déclare qu'elle est l'ayant cause de l'opposant initial, mais sans avancer ni prouver le moindre élément susceptible de fonder une succession, ne suffit pas à justifier la transmission de la qualité d'opposant, ni de la qualité de partie à la procédure de recours.

La chambre s'est référée à la jurisprudence sur la transmission de la qualité d'opposant (cf. chapitre "Procédure d'opposition", page 63).

2. Etendue de l'examen**2.1 Effet obligatoire des requêtes – Pas de "reformatio in peius"**

Dans la décision **T 637/96**, l'intimé/titulaire du brevet qui, au cours de la procédure d'opposition, avait fondé sa requête sur une revendication 1 modifiée, avait une nouvelle fois demandé, dans la procédure de recours, le maintien de la revendication 1 délivrée. La modification du texte de la revendication 1 apportée lors de la procédure d'opposition n'avait pas modifié l'objet revendiqué (le libellé de la revendication telle que délivrée et celui de la revendication telle que modifiée ont la même signification). Par conséquent, la chambre a considéré que la modification intervenue dans la procédure d'opposition n'avait pas été apportée pour pouvoir répondre à des motifs d'opposition selon l'article 100 CBE et qu'elle n'était pas non plus admissible eu égard à la règle 57bis CBE. La requête que le titulaire du brevet non requérant a présentée lors de la procédure de recours a éliminé une modification qui avait été apportée inutilement dans la procédure d'opposition. Comme une telle requête ne place pas l'opposant/requérant dans une situation plus défavorable, la requête que l'intimé a présentée lors de la procédure de recours constitue une modification utile et nécessaire au sens de la décision G 9/92, points 15 et 16.

Dans la décision **T 1002/95**, la chambre a déclaré que bien que la Grande Chambre de recours ait affirmé dans sa décision G 9/92 (cf. points 15 et 16 à rapprocher des points 8, 10 et 11) que le titulaire du brevet, qui n'a formé aucun recours,

keine Beschwerde erhoben hat, nur Verfahrensbeteiligter ist, seine Anträge daher Beschränkungen unterliegen und er "primär" auf die Verteidigung der von der Einspruchsabteilung genehmigten Fassung der Ansprüche beschränkt ist. Dies könne jedoch, so die Kammer, nicht dahingehend ausgelegt werden, daß es dem Patentinhaber verwehrt sei, Änderungen des Patents vorzuschlagen, wenn damit Mängel in bezug auf die Erfordernisse des EPÜ beseitigt werden sollen, die zur Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang erfüllt sein müssen (siehe Artikel 102 (3) EPÜ). Solche Änderungen seien eindeutig "sachdienlich und erforderlich" im Sinne der Ausführungen in G 9/92, Nr. 16 der Entscheidungsgründe – was die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung als wichtigste Bedingung für die vorgeschlagenen Änderungen voraussetze. Zu beachten sei allerdings, daß die Große Beschwerdekammer die Entscheidungen G 9/92 und G 4/93 vor der Aufnahme der Regel 57a in das EPÜ erlassen habe. Deshalb sei dem erweiterten Recht des Patentinhabers auf Änderungen darin noch nicht Rechnung getragen worden.

In der Sache **T 315/97** (ABI. EPA 1999, 554) wurde der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorgelegt: Muß ein – z. B. durch Streichung eines einschränkenden Anspruchsmerkmals – geänderter Patentanspruch zurückgewiesen werden, durch den der Einsprechende als alleiniger Beschwerdeführer schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde? Die Kammer hielt die Rechtsprechung der Beschwerdekammern hier für uneinheitlich. Einerseits gebe es Entscheidungen, nach denen der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer grundsätzlich nicht schlechtergestellt werden dürfe als ohne die Beschwerde. Daraus werde abgeleitet, daß der Schutzbereich der von der Einspruchsabteilung in geändertem Umfang aufrechterhaltenen Ansprüche jeder Änderung entgegenstehe, die der nicht beschwerdeführende Patentinhaber beantrage und die eine Erweiterung der Ansprüche zur Folge hätte. Andere Entscheidungen in Fällen, in denen der Einsprechende alleiniger Beschwerdeführer sei, legten dagegen an die Zulässigkeit von Änderungen – seien sie nun durch die Beschwerde oder einen Einspruchsgrund bedingt – nur das Kriterium an, ob sie sachdienlich oder erforderlich seien, und zwar ungeachtet einer etwaigen Erweiterung der Ansprüche, die der angefochtenen Zwischenentscheidung

appeal was only a party to the proceedings and that therefore his requests were subject to limitations and he was "primarily" limited to defending the version of the claims accepted by the opposition division, this conclusion could not be construed as prohibiting the patent proprietor from proposing amendments to the patent if those amendments were intended to remove deficiencies in respect of the requirements of the EPC which had to be fulfilled if the patent was to be maintained in amended form (see Article 102(3) EPC). Such amendments were clearly "appropriate and necessary" in the sense of the considerations in reasons, point 16 of G 9/92 (above), which was the main condition required by this decision of the Enlarged Board of Appeal in respect of the proposed amendments. In any case it should be noted that decisions G 9/92 and G 4/93 were taken by the Enlarged Board of Appeal prior to the insertion of Rule 57a into the EPC. Hence the patent proprietor's enhanced right to amendments could not be considered in those decisions.

In **T 315/97** (OJ EPO 1999, 554) the following point of law was referred to the Enlarged Board of Appeal: must an amended claim which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if he had not appealed – eg by deleting a limiting feature of the claim – be rejected? The board was of the opinion that the jurisprudence of the boards of appeal was not uniform. On the one hand there were decisions putting the emphasis on the principle that the opponent and sole appellant had not to be placed in a worse position than if he had not appealed. From that principle it was derived that the scope of the claims maintained by the opposition division in amended form constituted a bar to any amendment requested by the non-appealing proprietor resulting in the broadening the claims. Other decisions considered that the only criterion to be applied for admitting amendments to the claims, in the case where the opponent was the sole appellant, was whether or not they were appropriate or necessary, be it that they arose from the appeal or from a ground for opposition, regardless of any broadening of the claims underlying the interlocutory decision under appeal. Therefore the board found that the balance of priorities of the criteria in decision G 9/92, ie the worsening of the position of the sole appellant versus the appropriate and

est seulement partie à la procédure et que, par conséquent, ses requêtes sont limitées et qu'il ne peut "en principe" que défendre le texte des revendications acceptées par la division d'opposition, cette conclusion ne peut pas être interprétée comme interdisant au titulaire du brevet de proposer des modifications si celles-ci visent à rectifier des irrégularités vis-à-vis des conditions qui doivent être remplies au titre de la CBE pour que le brevet puisse être maintenu sous une forme modifiée (cf. article 102(3) CBE). Il ne fait aucun doute que de telles modifications sont "utiles et nécessaires" au sens des considérations figurant au point 16 de la décision G 9/92 (supra), qui constituent la principale condition fixée par cette décision de la Grande Chambre de recours au sujet des modifications proposées. En tout état de cause, il convient de noter que les décisions G 9/92 et G 4/93 ont été rendues par la Grande Chambre de recours avant l'insertion de la règle 57bis dans la CBE. Par conséquent, le droit accru du titulaire du brevet d'apporter des modifications ne pouvait être pris en considération dans lesdites décisions.

Dans la décision **T 315/97** (JO OEB 1999, 554), la question de droit suivante a été soumise à la Grande Chambre de recours : y a-t-il lieu de rejeter une revendication modifiée – par exemple par la suppression d'une caractéristique restrictive de la revendication – qui placerait l'opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours ? La chambre a estimé que la jurisprudence des chambres de recours n'est pas uniforme. Certaines décisions soulignent le principe selon lequel l'opposant et unique requérant ne doit pas être placé dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. Il découle de ce principe que la portée des revendications maintenues sous une forme modifiée par la division d'opposition fait obstacle à toute modification, sollicitée par le titulaire qui n'a pas formé de recours, qui entraîne une extension de la portée des revendications. D'autres décisions énoncent quant à elles que le seul critère à appliquer pour admettre des modifications de revendications dans le cas où l'opposant est le seul requérant consiste à savoir si celles-ci sont utiles et nécessaires – qu'elles soient occasionnées par le recours ou un motif d'opposition –, même s'il en résulte une extension des revendications à la base de la décision intermédiaire ayant fait l'objet du recours. Aussi la chambre

zugrunde lägen. Deshalb befand die Kammer, daß noch geklärt werden müsse, wie die in G 9/92 genannten Kriterien, d. h. die Schlechterstellung des alleinigen Beschwerdeführers einerseits und die Sachdienlichkeit und Notwendigkeit der Änderungen andererseits, gegeneinander abzuwägen seien.

2.2 Einspruchsgründe

In der Sache **T 443/96** war Anspruch 1 vor der Patenterteilung geändert worden. Die Zulässigkeit der Änderung im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ wurde zwar von der Kammer in Frage gestellt, vom Einsprechenden aber weder in der Einspruchsschrift noch im Verfahren vor der Einspruchsabteilung angefochten. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß nur Änderungen nach der Patenterteilung unter die Entscheidung G 9/91, Nr. 19, fielen, wo es heißt, daß Änderungen in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ zu prüfen sind. Die Kammer wäre also nur dann befugt gewesen, den Einwand gemäß Artikel 100 c) EPÜ zu prüfen, wenn der Patentinhaber sein Einverständnis gegeben hätte. Da aber die Argumente des Patentinhabers, wonach die Änderungen der Anmeldung in der eingereichten Fassung ordnungsgemäß auf der Anmeldung in der eingereichten Fassung basierten, prima facie überzeugend waren, hielt es die Kammer nicht für erforderlich, den Patentinhaber um seine Einwilligung in die Überprüfung dieses speziellen Punkts zu bitten.

2.3 Überprüfung erstinstanzlicher Ermessensentscheidungen

Laut der Entscheidung **T 237/96** muß eine Prüfungsabteilung bei der Ausübung ihres Ermessens allen erheblichen Faktoren des jeweiligen Falls Rechnung tragen und insbesondere das Interesse des Anmelders an einem angemessenen Schutz seiner Erfindung und das seitens des EPA bestehende Interesse, das Prüfungsverfahren effizient und zügig zum Abschluß zu bringen, gegeneinander abwägen. Eine Beschwerdekammer sollte sich nur dann über die Ermessensentscheidung einer Prüfungsabteilung hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluß gelangt, daß diese ihr Ermessen nicht nach Maßgabe der richtigen Kriterien oder in unangemessener Weise ausgeübt und damit den ihr eingeräumten Ermessensspielraum überschritten hat.

necessary character of the amendments still needed clarification.

2.2 Grounds of opposition

In **T 443/96** Claim 1 had been amended before grant of the patent. The allowability of the amendment with respect to Article 123(2) EPC was questioned by the board but was not objected to by the opponent in its notice of opposition or during the proceedings before the opposition division. The board held that only amendments made after the grant of the patent were intended to be covered by decision G 9/91, point 19, stating that amendments are to be fully examined as to their compatibility with the requirements of the EPC. Thus, no specific power to examine the objection under Article 100(c) EPC was given to the board in this case unless the patentee gave his approval. However, taking into account the fact that prima facie the patentee's arguments were convincing that these amendments to the application as filed were correctly based on the application as filed, the board concluded that there was no need to ask the patentee for his approval for examining this specific point.

2.3 Review of first-instance discretionary decisions

According to **T 237/96**, an examining division when exercising discretion must consider all relevant factors of the specific case and balance in particular the applicant's interest in obtaining adequate protection for his invention and the EPO's interest in bringing the examination to a close in an effective and speedy way. Furthermore, once an examining division has exercised such discretion, a board of appeal should only overrule it if it comes to the conclusion either that the examining division has not exercised its discretion in accordance with correct principle or that it has exercised its discretion in an unreasonable way and has thus exceeded the proper limit of its discretion.

a-t-elle estimé qu'il était nécessaire d'établir clairement quel est celui des critères énoncés dans la décision G 9/92 qui doit l'emporter, à savoir le fait que l'unique requérant se retrouve dans une situation plus défavorable, d'une part, et l'utilité et la nécessité des modifications, d'autre part.

2.2 Motifs d'opposition

Dans la décision **T 443/96**, la revendication 1 avait été modifiée avant la délivrance du brevet. Si l'admissibilité de la modification eu égard à l'article 123(2) CBE avait été mise en cause par la chambre, l'opposant n'y avait cependant émis aucune objection dans son acte d'opposition, ni lors de la procédure devant la division d'opposition. La chambre a considéré que seules les modifications apportées après la délivrance du brevet étaient visées dans la décision G 9/91, point 19, selon laquelle il faut examiner en détail si ces modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE. Par conséquent, à moins que le titulaire du brevet n'eût donné son accord, la chambre n'avait en l'espèce aucune compétence particulière pour examiner l'objection au titre de l'article 100 c) CBE. Toutefois, vu que de prime abord les arguments avancés par le titulaire du brevet, à savoir que ces modifications de la demande telle que déposée étaient correctement fondées sur la demande telle que déposée, étaient convaincants, la chambre a conclu qu'il n'était pas nécessaire de demander au titulaire du brevet son accord pour examiner cette question précise.

2.3 Révision de décisions rendues par une instance du premier degré en vertu de son pouvoir d'appréciation

Conformément à la décision **T 237/96**, lorsqu'une division d'examen exerce son pouvoir d'appréciation, elle doit prendre en considération tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, et notamment mettre en balance l'intérêt du demandeur à obtenir une protection adéquate pour son invention et l'intérêt de l'OEB à conclure la procédure d'examen d'une manière efficace et rapide. En outre, une fois qu'une division d'examen a exercé ce pouvoir d'appréciation, une chambre de recours ne devrait statuer dans un sens différent que si elle parvient à la conclusion que la division d'examen n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation conformément aux principes applicables, ou qu'elle l'a exercé de manière déraisonnable, outrepassant ainsi les limites de ce pouvoir.

3. Einlegung der Beschwerde

3.1 Zahlung der Beschwerdegebühr

In **T 1100/97** wurde festgestellt, daß die Zahlung einer Beschwerdegebühr allein noch keine wirksame Einlegung einer Beschwerde darstellt (siehe auch T 266/97).

In der Sache **T 460/95** (ABI. EPA 1998, 587) hatte der Beschwerdeführer innerhalb der in Artikel 108 (1) EPÜ vorgeschriebenen Frist folgendes eingeschickt: ein Formblatt für die Zahlung von Gebühren und Auslagen (EPA-Formblatt 1010) mit dem Namen und der Anschrift des Vertreters, der Anmeldenummer, der Angabe 011 Beschwerdegebühr, der Höhe der Zahlung und Angaben zur Zahlungsweise, ferner einen Beleg für die Gebührenzahlung und ein an die Direktion "Kassen- und Rechnungswesen" des EPA gerichtetes Schreiben, in dem als Betreff die Nummer der europäischen Patentanmeldung, die Nummer des Patents, der Name des Inhabers, die Bezeichnung der Erfindung und ein Aktenzeichen angegeben waren. Das Schreiben lautete wie folgt: "Zu der im Betreff genannten Patentanmeldung übersenden wir Ihnen als Anlage:

- ein Formblatt für die Zahlung der Beschwerdegebühr bezüglich der im Betreff genannten Anmeldung,
- einen Beleg für die Zahlung der Gebühr. (Schlußformel)

NB: Bitte senden Sie die beigefügte Kopie dieses Schreibens als Empfangsbescheinigung an uns zurück (adressierter Umschlag liegt bei)." Die Unterlagen waren datiert und unterschrieben. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens bekräftigte der Beschwerdeführer seine Absicht, Beschwerde gegen die Entscheidung über den Widerruf seines Patents einzulegen. Diese Aussage des Beschwerdeführers wurde von keinem der Beschwerdegegner bestritten.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß das Schreiben eine Beschwerdeschrift darstelle und somit Beschwerde eingelegt worden sei. Dessenungeachtet erfülle die Beschwerde aber nicht die Erfordernisse der Artikel 106 bis 108 und der Regeln 1 (1) und 64 EPÜ, da das Schreiben so formuliert sei, daß es sich ausschließlich auf die Zahlung der Beschwerdegebühr beziehe, und nicht ausdrücklich und eindeutig die feste Absicht erklärt werde, eine beschwerdefähige Entscheidung anzufechten; ebensowenig sei angegeben, in welchem Umfang deren

3. Filing of the appeal

3.1 Payment of appeal fee

In **T 1100/97** the board ruled that merely paying an appeal fee did not mean the appeal had been validly filed (see also T 266/97).

In **T 460/95** (OJ EPO 1998, 587), within the period under Article 108(1) EPC, the appellant had filed EPO Form 1010 (Payment of fees and costs) giving the representative's name and address, the application number, appeal fee code 011, the amount and method of payment, a receipt for the payment of the fee, and a letter addressed to the EPO's Treasury and Accounts Directorate, citing as references the number of the European patent application, the number of the patent, the name of the proprietor, the title of the invention and a reference number, and reading as follows: "Please find enclosed the following documents relating to the aforementioned patent application:

- a form for the payment of the appeal fee relating to the aforementioned application;
- a receipt for the payment of the fee (complimentary close).

NB Please return the enclosed copy of this letter as acknowledgement of receipt (an addressed envelope is enclosed)." All the documents were dated and signed. The appellant confirmed during oral proceedings that his intention had been to file an appeal against the decision revoking his patent. None of the respondents contested this evidence given by the appellant.

The board considered that the letter constituted a notice of appeal and that an appeal had been filed. However, the appeal - although filed - did not fulfil the requirements of Articles 106 to 108 and Rules 1(1) and 64 EPC, because the letter as worded referred exclusively to payment of the appeal fee, merely alluded to an appeal, contained no explicit and unequivocal statement of the intention to challenge an appealable decision, and failed to say to what extent its amendment or revocation was requested. Owing to the form and content of the notice of appeal, the

3. Formation du recours

3.1 Paiement de la taxe de recours

Dans la décision **T 1100/97**, il avait été constaté que le paiement d'une taxe de recours ne constituait pas encore à lui seul la formation valable d'un recours (cf. également T 266/97).

Dans l'affaire **T 460/95** (JO OEB 1998, 587), le requérant avait envoyé dans le délai prévu par l'article 108(1) CBE un bordereau de règlement de taxes et de frais (OEB formulaire 1010) indiquant le nom et l'adresse du mandataire, le numéro de la demande, l'indication 011 taxe de recours, le montant du paiement et des indications concernant le mode de paiement, un récépissé de paiement de la taxe et une lettre, adressée au bureau "Caisse et comptabilité" de l'OEB, citant en référence le numéro de la demande de brevet européen, le numéro du brevet, le nom du titulaire, le titre de l'invention, un numéro de référence, avec le texte suivant: "Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint concernant la demande de brevet de référence:

- un bordereau de règlement de la taxe de recours concernant la demande de référence,
 - un récépissé de paiement de la taxe (formule de souscription).
- N.B. Merci de nous retourner la copie ci-jointe de la présente comme accusé de réception (ci-joint enveloppe avec adresse)." Tous les documents étaient datés et signés. Le requérant avait confirmé pendant la procédure de recours son intention de former un recours contre la décision révoquant son brevet. Aucun des intimés n'avait contesté cette déposition du requérant.

La chambre a considéré que la lettre constituait un acte de recours et que le recours - bien que formé - ne remplissait pas les exigences des articles 106 à 108 et des règles 1(1) et 64 CBE, puisque le libellé de la lettre se référait exclusivement au paiement de la taxe de recours, faisait seulement allusion à un recours, ne contenait pas une déclaration explicite et univoque d'une volonté ferme d'attaquer une décision susceptible de faire l'objet d'un recours et n'indiquait pas la mesure dans laquelle sa modification

Änderung oder Aufhebung begehrt werde. Da sich aus der Form und dem Inhalt der Beschwerdeschrift nicht eindeutig ergebe, welches Ziel mit der Beschwerde verfolgt werde, sei die Beschwerde unzulässig.

4. Zulässigkeit der Beschwerde

4.1 Materielle Beschwerdeberechtigung

In der Sache **T 613/97** wurde folgendes entschieden: Erklärt der Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung seinen Verzicht auf den Hauptantrag und entscheidet die Einspruchsabteilung daraufhin, das strittige Patent auf der Grundlage der Ansprüche gemäß dem ersten Hilfsantrag aufrechtzuerhalten, so trägt sie damit eindeutig den Forderungen des Patentinhabers Rechnung. Seine Beschwerde gegen diese Entscheidung entspricht somit nicht den Erfordernissen des Artikels 107 EPÜ und ist nach Regel 65 (1) EPÜ als unzulässig zu verwerfen.

In der Sache **T 900/94** enthielten der Hauptantrag und alle fünf Hilfsanträge, die im Beschwerdeverfahren vom Beschwerdeführer/Patentinhaber eingereicht wurden, Ansprüche, aus denen bestimmte Merkmale gestrichen waren, während sie in den Ansprüchen, die der angefochtenen Widerrufsentscheidung der Einspruchsabteilung zugrunde lagen, noch enthalten waren. Die Beschwerdegegner vertraten die Auffassung, daß der Beschwerdeführer nach Artikel 107 EPÜ im Einspruchsbeschwerdeverfahren darauf beschränkt sei, sein Patent auf der Grundlage der Ansprüche zu verteidigen, die der angefochtenen Entscheidung der Einspruchsabteilung als am weitesten gefaßte Ansprüche zugrunde lagen, weil er nur insoweit beschwert sei, als diese Ansprüche widerrufen worden seien.

Die Kammer teilte diese Auffassung nicht. Artikel 107 EPÜ gibt einem Verfahrensbeteiligten das Recht, gegen eine Entscheidung, die nicht seinem in der ersten Instanz gestellten Antrag entspricht, Beschwerde einzulegen; er regelt aber weder den Umfang etwaiger Änderungen noch die Zulässigkeit neuer Anträge in der Beschwerde. Die Frage der Beschwerdeberechtigung und die Frage der Zulässigkeit von Änderungen sind in unterschiedlichen Stadien des Beschwerdeverfahrens relevant. Über den Inhalt einer Änderung muß im Laufe der materiellrechtlichen Prüfung der Beschwerde nach Artikel 110 EPÜ befunden werden, und diese kann nur im Rahmen einer Beschwerde erfolgen, die bereits als zulässig gilt.

aim of the appeal was unclear, and the appeal therefore inadmissible.

4. Admissibility of the appeal

4.1 Party adversely affected

In **T 613/97**, the board ruled that if a patentee stated in oral proceedings before the opposition division that he was giving up his main request, and the division then decided to maintain the patent with claims as per his first auxiliary request, then clearly he was not adversely affected by this decision. Thus his appeal against it did not fulfil the requirements of Article 107 EPC and was to be rejected as inadmissible under Rule 65(1) EPC.

In **T 900/94**, the main request and five auxiliary requests as submitted by the appellants/patentees during the appeal proceedings all contained claims from which certain features had been removed which were present in the claims forming the basis of the impugned decision of the opposition division to revoke the patent. The respondents were of the opinion that the effect of Article 107 EPC was that the appellants were limited to defending their patent in the opposition appeal proceedings on the basis of the claims underlying the opposition division's decision under appeal as being the broadest claims, since they were only adversely affected to the extent that these claims were revoked.

The board did not share this view. Article 107 EPC provides a party with the right to appeal against a decision which is inconsistent with the party's request in the first instance, but does not govern the extent of possible amendments or the admissibility of new requests in the appeal. The question of entitlement to appeal and the question of admissibility of amendments are relevant at different stages of the appeal proceedings. The substance of an amendment is to be dealt with in the course of the substantive examination of the appeal under Article 110 EPC, which can only take place in the framework of an appeal which has already been considered admissible.

ou sa révocation était demandée. L'équivoque relative au but poursuivi par le recours, résultant de la forme et du contenu de l'acte de recours, rendait le recours irrecevable.

4. Recevabilité du recours

4.1 Partie déboutée

Dans la décision **T 613/97**, il a été décidé que si le titulaire du brevet a déclaré renoncer à sa requête principale au cours de la procédure orale devant la division d'opposition et que celle-ci ait décidé le maintien du brevet en cause sur la base des revendications selon la première requête subsidiaire, la décision fait manifestement droit aux prétentions du titulaire du brevet. Son recours contre cette décision n'est donc pas conforme aux exigences de l'article 107 CBE et doit dès lors être rejeté comme irrecevable selon la règle 65(1) CBE.

Dans l'affaire **T 900/94**, la requête principale et cinq requêtes subsidiaires telles que présentées par le requérant/titulaire du brevet lors de la procédure de recours contenaient toutes des revendications dans lesquelles certaines caractéristiques avaient été supprimées, alors qu'elles figuraient dans les revendications à la base de la décision attaquée par laquelle la division d'opposition avait rejeté le brevet. Les intimés ont considéré qu'en application de l'article 107 CBE, le requérant devait se borner à défendre son brevet, lors de la procédure de recours sur opposition, sur la base des revendications qui fondent la décision attaquée de la division d'opposition et qui sont les revendications les plus larges, puisqu'il n'était affecté que dans la mesure dans laquelle ces revendications avaient été révoquées.

La chambre n'a pas partagé cet avis. L'article 107 CBE donne à une partie le droit de former un recours contre une décision qui va à l'encontre de la requête de la partie en première instance, mais il ne régit pas l'étendue des modifications possibles ou la recevabilité de nouvelles requêtes lors du recours. La question du droit au recours et la question de la recevabilité de modifications sont pertinentes à différents stades de la procédure de recours. Le fond d'une modification doit être examiné lors de l'examen quant au fond du recours au titre de l'article 110 CBE, qui ne peut avoir lieu que dans le cadre d'un recours qui a été jugé recevable auparavant.

Die Kammer stellte fest, daß die Entscheidungen G 9/92 und G 4/93 nicht herangezogen werden könnten, um die Auffassung der Beschwerdegegner zu stützen. Beide Entscheidungen betreffen das Verschlechterungsverbot und schränken somit das Recht der nicht beschwerdeführenden Partei auf Einbringen von Änderungen und Anträgen im Beschwerdeverfahren in gewisser Weise ein. In der hier vorliegenden Sache wurden die Änderungen der Ansprüche von der beschwerdeführenden Partei beantragt.

4.2 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift

Laut der Entscheidung **T 445/97** reicht es für die Zulässigkeit der Beschwerde aus, wenn Anträge gestellt und Gründe vorgebracht werden, warum die angefochtene Entscheidung – hier der Widerruf des Patents – nicht den mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anträgen entspricht.

4.3 Beschwerdebegründung

Im Verfahren **T 3/95** war der Einspruch ausschließlich auf Artikel 100 a) EPÜ gestützt worden, wobei sich die Argumente auf Artikel 56 EPÜ bezogen. Der Einspruch wurde zurückgewiesen. Der Einsprechende legte dagegen Beschwerde ein und beantragte die Aufhebung dieser Entscheidung und den Widerruf des Patents, weil der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 4 nicht erfinderisch sei. Zur Stützung dieses Antrags brachte der Beschwerdeführer im wesentlichen zwei Argumente vor. Das erste Argument lautete, daß die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung die zu lösende Aufgabe nicht offenbare. Das zweite Argument lautete, daß die Aufgabe nicht gelöst werde und das Erfordernis des Artikels 83 EPÜ nicht erfüllt sei. Der Beschwerdegegner machte geltend, daß die Beschwerde unzulässig sei, weil in der Beschwerdebegründung nicht die erfinderische Tätigkeit in Frage gestellt werde.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß sich das erste Argument auf einen neuen Einspruchsgrund beziehe, der nur mit Zustimmung des Patentinhabers eingeführt werden könne. Das zweite Argument nehme zwar ausdrücklich auf Artikel 83 EPÜ Bezug, betreffe aber nicht nur die ausreichende Offenbarung, sondern auch insofern die erfinderische Tätigkeit, als der Aufgabe-Lösungs-Ansatz verlange, daß die zu lösende Aufgabe objektiv definiert sei, d. h. dergestalt, daß es glaubhaft sei, daß diese Aufgabe durch den beanspruchten

The board held that decisions G 9/92 and G 4/93 could not be invoked to support the opinion of the respondents. Both these decisions are concerned with the prohibition of reformatio in peius and as such put certain restrictions on the right of the non-appealing party to file amendments and requests in appeal proceedings. In the present case it was the appealing party who requested certain amendments to the claims.

4.2 Form and content of appeal

According to **T 445/97** for the admissibility of the appeal it is sufficient to put forward requests and reasons why the decision under appeal, here to revoke the patent, should not apply to the requests filed with the statement setting out the grounds of appeal.

4.3 Statement of grounds

In **T 3/95**, the opposition was based only upon Article 100(a) EPC, the arguments brought forward being related to Article 56 EPC. The opposition was rejected. The opponent filed an appeal against this decision and requested that this decision be set aside and the patent revoked on the ground that the subject-matter of claims 1 to 4 did not involve an inventive step. In support of this request the appellants essentially brought forward two arguments. The first argument was that the problem to be solved was not disclosed in the application as originally filed. The second argument was that the problem was not solved and the requirements of Article 83 EPC were not met. The respondent argued that since the statement of grounds of appeal did not question inventive step, the appeal was inadmissible.

The board held that the first argument related to a new ground of opposition which might be introduced only with the consent of the patentee. As to the second argument the board explained that although specifically referring to Article 83 EPC it did not relate only to the sufficiency of disclosure but also to inventive step in so far as the problem and solution approach required that the problem to be solved be defined objectively, ie in such a way that it was credible that this problem was solved by the claimed subject-matter.

La chambre a considéré que les décisions G 9/92 et G 4/93 ne pouvaient être invoquées à l'appui du point de vue des intimés. Ces deux décisions ont trait à l'interdiction de la reformatio in peius et imposent, en tant que telles, certaines restrictions au droit de la partie non requérante de produire des modifications et de présenter des requêtes lors de la procédure de recours. En l'espèce, c'était la partie requérante qui avait demandé d'apporter un certain nombre de modifications aux revendications.

4.2 Forme et contenu de l'acte de recours

Selon la décision **T 445/97**, pour que le recours soit recevable, il suffit de présenter des requêtes et des motifs pour lesquels la décision attaquée, en l'espèce la révocation du brevet, ne devrait pas s'appliquer aux requêtes déposées avec le mémoire exposant les motifs du recours.

4.3 Mémoire exposant les motifs du recours

Dans la décision **T 3/95**, l'opposition n'était fondée que sur l'article 100(a) CBE, les arguments avancés ayant trait à l'article 56 CBE. L'opposition a été rejetée. L'opposant a formé un recours contre cette décision en demandant qu'elle soit annulée et que le brevet soit révoqué au motif que l'objet des revendications 1 à 4 n'impliquait pas une activité inventive. A l'appui de cette requête, le requérant a essentiellement fait valoir deux arguments. Selon le premier, le problème à résoudre n'avait pas été divulgué dans la demande telle que déposée à l'origine. Selon le second, le problème n'était pas résolu et les conditions énoncées à l'article 83 CBE n'était pas remplies. L'intimé a allégué que puisque l'exposé des motifs du recours ne remettait pas en cause l'activité inventive, le recours était irrecevable.

La chambre a estimé que le premier argument portait sur un nouveau motif d'opposition qui ne pourrait être introduit qu'avec le consentement du titulaire du brevet. S'agissant du second argument, la chambre a exposé que bien que se référant spécifiquement à l'article 83 CBE, il ne portait pas uniquement sur la suffisance de l'exposé, mais également sur l'activité inventive, dans la mesure où l'approche problème-solution exige que le problème à résoudre soit défini objectivement, c'est-à-dire de façon à rendre plau-

Gegenstand gelöst werde. Die Kammer hielt die Beschwerde daher für zulässig.

In der Sache **T 389/95** wurde eine Beschwerde auf der Grundlage bereits vorhandener Einspruchsgründe eingelegt, aber nur auf Beweismittel gestützt, die in der Beschwerdebegründung neu eingeführt wurden.

Die Kammer hielt die Beschwerde für zulässig, weil die Frage eines neuen faktischen Rahmens eine Tatfrage sei, die bei der materiellrechtlichen Prüfung der Beschwerde objektiv geklärt werden müsse. Aus der Tatsache, daß laut Stellungnahme G 10/91 im Beschwerdeverfahren sogar neue rechtliche Einspruchsgründe geprüft werden könnten, wenn der Patentinhaber zustimme, sei zu folgern, daß eine Beschwerde, die nur auf einen solchen Grund gestützt werde, nicht ipso facto unzulässig sei; ebenso könne eine Beschwerde zulässig sein, die auf denselben rechtlichen Grund, aber einen völlig neuen faktischen Rahmen gestützt werde.

Die Beschwerde wäre **nicht** unzulässig, wenn das Beweismittel ausgeschlossen und der Beschwerde damit der einzige Grund entzogen würde. Ein solcher Ausschluß erfolge nicht automatisch, sondern ergebe sich aus der Ausübung des Ermessens, daß die Kammer nach Artikel 114 (2) EPÜ habe. Lehne es der Beschwerdegegner/Patentinhaber in seiner Erwiderung auf die Beschwerdebegründung nicht ab, daß verspätet vorgebrachte Beweismittel geprüft würden, so entspreche die Kammer normalerweise dem Wunsch beider Beteiligten und verzichte auf die Ausübung ihres Ermessens, die verspätet vorgebrachten Beweise unberücksichtigt zu lassen. Ausschlaggebend für die Zulässigkeit einer Beschwerde sollten aber objektive Kriterien sein und nicht die Wünsche der Beteiligten.

In der Sache **T 191/96** entschied die Kammer unter Berufung auf T 611/90 (ABI. EPA 1993, 50), daß die Beschwerde selbst dann nicht unzulässig werde, wenn sich aus der Beschwerdebegründung eine völlig neue Sachlage ergebe.

Der Entscheidung **T 65/96** zufolge können Irrelevanz und mangelnde Stichhaltigkeit der in der Beschwerdebegründung vorgebrachten Argumente zwar einen erfolglosen Ausgang der Beschwerde bewirken, sie aber nicht unzulässig machen.

The board therefore found the appeal to be admissible.

In **T 389/95**, an appeal was filed on existing grounds for opposition but based solely on new evidence introduced in the grounds of appeal.

The board found the appeal to be admissible because the issue of a new factual framework is one of fact to be determined objectively as part of the substantive examination of the appeal. In the board's view, it follows from the fact that opinion G 10/91 allows even a fresh legal ground for opposition to be considered in appeal proceedings if the patentee approves, that an appeal based solely on such a ground is not ipso facto inadmissible; by the same token an appeal based on the same legal ground, albeit on a completely fresh factual framework, may be admissible.

The board held that the exclusion of the evidence, thus depriving the appeal of its only ground, would **not** render the appeal inadmissible. Such exclusion would not be automatic but would result from an exercise by the board of its discretion under Article 114(2) EPC. If the respondent/patentee did not object to the late evidence being considered in the reply to the grounds of appeal, the board would normally abide by the common wish of the parties and not exercise its discretion to disregard the late evidence. Admissibility of an appeal, however, should be determined by objective criteria and not by the wishes of the parties.

In **T 191/96**, the board held with reference to T 611/90 (OJ EPO 1993, 50) that even where a completely new case is developed in the statement of grounds, this is not considered as rendering the appeal inadmissible.

In **T 65/96**, it was held that whilst irrelevancy and lack of cogency of the arguments submitted in the statement of grounds of appeal may lead to an unsuccessful outcome of the appeal, they cannot of themselves render it inadmissible.

sible que l'invention revendiquée permet de résoudre le problème. Par conséquent, la chambre a jugé le recours recevable.

Dans l'affaire **T 389/95**, le recours reprenait les motifs exposés durant la procédure d'opposition, mais il se fondait uniquement sur de nouveaux éléments de preuve introduits dans le mémoire exposant les motifs du recours.

La chambre a estimé que le recours était recevable, car la mention d'une nouvelle situation de fait est une réalité sur laquelle il convient de se prononcer objectivement dans le cadre de l'examen quant au fond du recours. Etant donné qu'en vertu de l'avis G 10/91, il est possible de prendre en considération de nouveaux motifs d'opposition au stade de la procédure de recours si le titulaire du brevet y consent, un recours fondé uniquement sur de tels motifs n'est pas systématiquement irrecevable; dans le même ordre d'idées, un recours fondé sur le même motif juridique peut être recevable, même s'il est basé sur une situation de fait complètement différente.

La chambre a considéré qu'exclure les éléments de preuve, ce qui priverait le recours de son unique motif, n'aurait **pas** pour effet de rendre le recours irrecevable. Une telle exclusion ne serait pas automatique, mais résulterait de l'exercice, par la chambre, du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 114(2) CBE. Si l'intimé/titulaire du brevet ne s'oppose pas à ce que les éléments de preuve produits tardivement soient examinés dans la réponse au mémoire exposant les motifs du recours, la chambre se conforme normalement au souhait commun des parties et n'exerce pas son pouvoir d'appréciation lui permettant de ne pas tenir compte des éléments de preuve tardifs. La recevabilité d'un recours doit toutefois être déterminée par des critères objectifs, et non par les souhaits des parties.

Dans l'affaire **T 191/96**, la chambre, s'appuyant sur la décision T 611/90 (JO OEB 1993, 50), a estimé que même si des faits entièrement nouveaux sont développés dans le mémoire exposant les motifs du recours, celui-ci n'en devient pas pour autant irrecevable.

Dans la décision **T 65/96**, il a été considéré que même si le défaut de pertinence et de portée des arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peut conduire à l'échec du recours, il ne peut en lui-même le rendre irrecevable.

5. Verfahren nach Erlaß der Entscheidung

Laut **T 515/94** ist das Beschwerdeverfahren abgeschlossen, wenn am Ende der mündlichen Verhandlung eine Endentscheidung verkündet wird. Demzufolge kann die Kammer alles, was nach Beendigung des betreffenden Verfahrens vorgebracht wird, nicht berücksichtigen.

6. Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung

Aus Gründen der Verfahrensökonomie sollte es laut der Entscheidung **T 977/94** möglichst vermieden werden, eine Sache zur Anpassung der Beschreibung an geänderte Ansprüche an die erste Instanz zurückzuverweisen, auch wenn Artikel 111 (1) EPÜ dies erlaubt. Die Beschwerdekammer, die über die Patentierbarkeit der in den Ansprüchen definierten Erfindung entschieden hat, kann a priori besser als die Einspruchsabteilung kontrollieren, daß die Beschreibung so angepaßt wird, daß sie ebendiese Erfindung offenbart.

7. Bindungswirkung

In der Sache **T 636/97** hatte die Kammer im vorangegangenen Beschwerdeverfahren gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten, die Entscheidung aufgehoben und die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten Ansprüche aufrechtzuerhalten. Weder die Entscheidungsformel noch die Entscheidungsgründe enthielten Anweisungen hinsichtlich der Anpassung der Beschreibung. In dem anschließenden Verfahren wies die Einspruchsabteilung den Hauptantrag des Patentinhabers zurück, das Patent auf der Grundlage der Ansprüche gemäß der Anordnung in der Entscheidung der Beschwerdekammer und mit der Beschreibung in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten. Gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung legte der Beschwerdeführer erneut Beschwerde ein. Er argumentierte, da die Beschwerdekammer in der ersten Entscheidung nicht die Anordnung gegeben habe, die Beschreibung anzupassen, sei es der Einspruchsabteilung verwehrt, die Frage der Anpassung der Beschreibung an die Ansprüche erneut zu prüfen.

Nach Auffassung der Kammer bedeutet Stillschweigen in der Frage der Anpassung der Beschreibung nicht zwangsläufig, daß keine Anpassung erforderlich sei, sondern lediglich,

5. Proceedings after delivery of the decision

According to **T 515/94** the appeal procedure is terminated when a final decision is given orally at the end of oral proceedings. Accordingly, all submissions made after the closure of said procedure may not be considered by the board.

6. Remittal for adaptation of the description

According to **T 977/94**, for reasons of procedural economy (and although Article 111(1) EPC permitted it), remittal to the department of first instance to bring the description into line with amended claims should be avoided if at all possible. The board, which found the invention defined in the claims to be patentable, was a priori better placed than the opposition division to check the amendment of the description in order to disclose the same invention.

7. Binding effect

In **T 636/97**, in the former appeal proceedings against the decision of the opposition division to maintain the patent as granted, the board set the decision aside and remitted the case to the department of first instance with the order to maintain the patent on the basis of claims submitted during the oral proceedings before the board. Neither the order of the decision nor the reasons contained any instructions concerning the adaptation of the description. In the subsequent proceedings the opposition division rejected the main request of the patentee that the patent be maintained on the basis of the claims according to the order of the decision of the board of appeal and with the description as granted. The patentee lodged a new appeal against this decision of the opposition division. He argued that since the board of appeal in the first decision had not given the order to adapt the description the opposition division was barred from reconsidering the issue of adaptation of the description to the claims.

The board held that the silence on the question of adaptation of the description carried no necessary implication that no adaptation was required, but merely that the matter had not

5. Procédure après le prononcé de la décision

Selon la décision **T 515/94**, la procédure de recours prend fin lorsqu'une décision définitive est rendue oralement à l'issue de la procédure orale. Par conséquent, la chambre peut ne pas tenir compte de tout élément invoqué après la clôture de ladite procédure.

6. Renvoi pour adaptation de la description

Selon la décision **T 977/94**, bien que l'article 111(1) CBE le permette, il convient, pour des raisons d'économie de procédure, d'éviter dans toute la mesure du possible de renvoyer l'affaire devant l'instance du premier degré pour adapter la description aux revendications modifiées. En effet, la chambre de recours qui a conclu à la brevetabilité de l'invention définie dans les revendications est a priori mieux à même que la division d'opposition de contrôler l'adaptation de la description afin d'y exposer la même invention.

7. Autorité des décisions

Dans l'affaire **T 636/97**, lors de la procédure de recours antérieure dirigée contre la décision de la division d'opposition maintenant le brevet tel que délivré, la chambre a annulé la décision et renvoyé l'affaire à la première instance en ordonnant le maintien du brevet sur la base des revendications produites au cours de la procédure orale devant la chambre. Ni le dispositif, ni les motifs de la décision ne contenaient d'instruction concernant l'adaptation de la description. Lors de la procédure qui a suivi, la division d'opposition a rejeté la requête principale du titulaire de brevet visant à ce que le brevet soit maintenu sur la base des revendications conformément au dispositif de la décision rendue par la chambre de recours, et avec la description telle qu'elle figure dans le brevet délivré. Le titulaire du brevet a formé un nouveau recours contre cette décision de la division d'opposition. Il a fait valoir que puisque la chambre de recours n'avait pas ordonné, dans la première décision, d'adapter la description, la division d'opposition n'avait pas le droit de réexaminer la question de l'adaptation de la description aux revendications.

La chambre a estimé que le silence gardé sur la question de l'adaptation de la description n'implique pas nécessairement qu'aucune adaptation n'est requise, mais simplement

daß man dies nicht erwogen bzw. auf die eine oder andere Art entschieden habe. Der Punkt war somit nicht res judicata, und die Einspruchsabteilung war berechtigt, sich mit der Anpassung der Beschreibung auseinanderzusetzen.

8. Beendigung des Beschwerdeverfahrens

8.1 Patent in allen Vertragsstaaten erloschen

Der Entscheidung **T 833/94** zufolge muß das Erlöschen des Patents beim EPA eingetragen oder eindeutig bewiesen werden, wenn der Beschwerdeführer/Einsprechende bezweifelt, daß das Patent wirklich – wie vom Beschwerdegegner/Patentinhaber behauptet – erloschen ist bzw. daß darauf verzichtet wurde. Andernfalls ist die Regel 60 (1) nicht erfüllt, und das Beschwerdeverfahren wird fortgesetzt.

9. Abhilfe

In der Sache **T 939/95** (ABI. EPA 1998, 481) wurde entschieden, daß gemäß Artikel 109 (2) EPÜ eine Beschwerde, der innerhalb eines Monats nach Eingang der Beschwerdebegründung nicht abgeholfen wird, unverzüglich ohne sachliche Stellungnahme der Beschwerdekammer vorzulegen ist. Die für den Fall zuständige Instanz ist deshalb aufgrund des Artikels 109 (2) EPÜ verpflichtet, vor Ablauf der Einmonatsfrist über die Abhilfe gesondert zu entscheiden, sobald sie erkennt, daß eine Entscheidung über etwaige weitere Streitfragen, die im Zuge der Beschwerde auftreten – z. B. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr –, innerhalb dieser Frist nicht möglich ist. Nach Ergehen dieser Entscheidung wurde durch eine am 1.1.1999 in Kraft getretene Änderung des Artikels 109 (2) EPÜ die Abhilfefrist für alle ab diesem Zeitpunkt eingereichten Beschwerden auf drei Monate verlängert.

Im Verfahren **T 41/97** hatte die Prüfungsabteilung vor Eingang der Beschwerdebegründung bzw. vor Ablauf der hierfür vorgesehenen Frist allein aufgrund des Beschriftsatzes entschieden, daß der Beschwerde nicht abgeholfen wird, und die Beschwerde daraufhin der Beschwerdekammer vorgelegt. Die Kammer hat hervorgehoben, daß eine Überprüfung der Zulässigkeit und Begründetheit der Beschwerde nur dann durchgeführt werden kann,

been considered and/or decided one way or the other. The point was thus not res judicata, and the opposition division was entitled to raise the matter of adaptation of the description.

8. Termination of appeal proceedings

8.1 Patent expired in all designated states

According to **T 833/94**, lapse of the patent has to be registered with the EPO or has to be properly proved if the appellant/opponent has expressed doubts whether the patent had indeed lapsed or had been surrendered as submitted by the respondent/patent proprietor. If this is not the case Rule 60(1) EPC is not applicable and the appeal procedure continues.

9. Interlocutory revision

According to **T 939/95** (OJ EPO 1998, 481) under Article 109(2) EPC a file must be remitted to the boards of appeal without delay and without comments as to its merits, if the decision under appeal is not rectified within one month of receipt of the statement of grounds for the appeal. Therefore, if further separate issues – such as reimbursement of the appeal fee – arise out of the appeal, the instance in charge of the case is obliged under Article 109(2) EPC to take a separate decision on rectification before the end of the one-month time period, as soon as it realises that a decision on any further issue cannot be taken within that period. Subsequent to this decision, Article 109(2) EPC was amended, increasing the above period to three months for all appeals filed as from 1 January 1999.

In **T 41/97**, before receiving the statement of grounds of appeal (and before expiry of the period for filing it) the examining division had decided, solely on the basis of the notice of appeal, that it would not be rectifying its decision and had remitted the case to the boards of appeal. The board pointed out that before an instance can review the admissibility and merits of a validly filed appeal it must have available the documents stipulated in Article 108 EPC. The

que ce point n'a pas été examiné ou tranché d'une manière ou d'une autre. Cet aspect n'était donc pas passé en force de chose jugée, et la division d'opposition était en droit de soulever la question de l'adaptation de la description.

8. Clôture de la procédure de recours

8.1 Brevet éteint dans tous les Etats désignés

Selon la décision **T 833/94**, l'extinction du brevet doit être enregistrée à l'OEB ou dûment prouvée si le requérant/opposant doute que le brevet s'est effectivement éteint ou qu'il y a été renoncé, comme l'avait laissé entendre l'intimé/titulaire du brevet. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas satisfait à la règle 60(1) CBE, et la procédure de recours se poursuit.

9. Révision préjudicielle

Selon la décision **T 939/95** (JO OEB 1998, 481), la chambre a rappelé que conformément à l'article 109(2) CBE, tout dossier doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond, si la décision litigieuse n'est pas rectifiée dans un délai d'un mois après réception du mémoire exposant les motifs du recours. Par conséquent, si le recours soulève d'autres questions distinctes, telles que le remboursement de la taxe de recours, l'instance chargée de l'affaire est tenue, en application de l'article 109(2) CBE, de prendre une décision séparée eu égard à la rectification avant l'expiration du délai d'un mois, dès qu'elle se rend compte qu'il n'est pas possible de rendre une décision sur d'autres questions dans ledit délai. Une modification de l'article 109(2) CBE entrée en vigueur, après cette décision, le 1^{er} janvier 1999 et applicable à tous les recours formés après cette date a porté le délai en cause à trois mois.

Dans la procédure **T 41/97**, la division d'examen avait décidé, avant de recevoir l'exposé des motifs du recours et avant l'expiration du délai prévu à cet effet, et sur la base du seul acte de recours, qu'il ne pouvait être fait droit au recours, et avait déféré ensuite le recours à la chambre de recours. La chambre a souligné que la recevabilité et le bien-fondé du recours ne pouvaient être examinés que lorsque l'instance qui statue sur l'affaire est en possession des pièces nécessaires

wenn nach Einlegung einer gültigen Beschwerde dem entscheidenden Organ die gemäß Artikel 108 EPU erforderlichen Schriftsätze vorliegen. Die verfrühte Entscheidung der Prüfungsabteilung stelle einen Verfahrensfehler dar.

In der Sache **T 615/95** war nach Auffassung der Prüfungsabteilung Abhilfe gemäß Artikel 109 EPU nur unter der Bedingung möglich, daß mehrere Einwände ausgeräumt würden. Diese Einwände hatten nichts mit den Zurückweisungsgründen zu tun und standen eindeutig nicht im Zusammenhang mit der angefochtenen Entscheidung. Die Kammer betonte, daß dieses Vorgehen keine Rechtsgrundlage habe und der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern zuwiderlaufe, wonach die Prüfungsabteilung der angefochtenen Entscheidung abhelfen müsse, wenn mit der Beschwerde Änderungen eingereicht würden, die die Einwände, auf die sich die Zurückweisung stütze, eindeutig gegenstandslos machten (Nr. 13 der Entscheidungsgründe).

In der Entscheidung **T 685/98** (ABI. EPA 1999, 346) stellte die Kammer folgendes fest: Ist ein grundlegendes Verfahrensrecht bereits durch eine Zurückweisung nach Artikel 97 (1) EPU oder im vorausgegangenen Prüfungsverfahren offenkundig verletzt worden, so begeht die Prüfungsabteilung einen weiteren wesentlichen Verfahrensfehler, wenn sie der Beschwerde nicht nach Artikel 109 EPU abhilft, da ein solches Recht ungeachtet des materiellrechtlichen Sachverhalts gewahrt werden muß. Die Auffassung, daß bei einem wesentlichen Verfahrensfehler der Beschwerde zwingend abgeholfen werden muß, wurde bereits in **T 647/93** (ABI. EPA 1995, 132) vertreten.

10. Einreichen geänderter Ansprüche im Beschwerdeverfahren

Änderungen der Beschreibung, der Ansprüche oder der Zeichnungen einer Patentanmeldung oder eines Patents, die nicht rechtzeitig vor dem für die mündliche Verhandlung anberaumten Termin eingereicht werden, werden von der Kammer nur unter ganz besonderen Umständen, d. h. wenn sowohl für die Änderung als auch für ihre verspätete Einreichung ein triftiger Grund vorliegt, in der Verhandlung sachlich berücksichtigt. Ob Änderungsanträge im Verfahren zugelassen werden, liegt im Ermessen der Kammer und hängt von der Sachlage im Einzelfall ab

examining division's premature decision was a procedural violation.

In **T 615/95**, the examining division considered that an interlocutory revision according to Article 109 EPC would only be possible on condition that several objections were overcome. These objections were unrelated to the grounds of refusal and had clearly no link at all to the decision under appeal. The board emphasised that such an approach has no legal basis and is contrary to the established case law of the boards of appeal according to which the examining division must rectify the contested decision as soon as the appeal includes amendments which clearly meet the objections on which the refusal of the application had been based (No. 13 of the Reasons).

In **T 685/98** (OJ EPO 1999, 346) the board held that where a fundamental procedural right had manifestly been violated in a refusal pursuant to Article 97(1) EPC, or in the foregoing examination procedure, a further substantial procedural violation occurred if the examining division failed to grant interlocutory revision under Article 109 EPC on appeal since such a right must be safeguarded irrespective of the substantive merits of the case. The view that interlocutory revision must necessarily be granted if a substantial procedural violation had occurred was already expressed in **T 647/93** (OJ EPO 1995, 132).

10. Amended claims in appeal proceedings

It is only in the most exceptional circumstances, where there is some clear justification both for the amendment and for its late submission, that it is likely that an amendment to the description, claims or drawings of a patent application or a patent not submitted in good time before oral proceedings will be considered on its merits in those proceedings by a board. Whether additional requests are to be admitted into the proceedings is a matter for the discretion of the board concerned. It depends on the actual situation in each case (**T 95/83**, OJ EPO 1985, 75, **T 829/93**,

selon l'article 108 CBE, après qu'un recours valable a été formé. La décision prématurée de la division d'examen constitue un vice de procédure.

Dans l'affaire **T 615/95**, la division d'examen a considéré qu'une révision préjudicielle selon l'article 109 CBE ne serait possible qu'à condition que plusieurs objections soient levées. Ces objections n'étaient pas liées aux motifs du rejet et n'avaient manifestement aucun rapport avec la décision attaquée. La chambre a souligné qu'une telle approche était sans fondement juridique et qu'elle allait à l'encontre de la jurisprudence constante des chambres de recours, selon laquelle la division d'examen doit rectifier la décision contestée dès que le recours comprend des modifications qui répondent clairement aux objections sur lesquelles se fondait le rejet de la demande (point 13 des motifs).

Dans la décision **T 685/98** (JO OEB 1999, 346), la chambre a estimé que si une garantie fondamentale de procédure a été manifestement violée par un rejet prononcé en application de l'article 97(1) CBE ou pendant la procédure d'examen qui a précédé, il existe un nouveau vice substantiel de procédure si la division d'examen n'accorde pas une révision préjudicielle au titre de l'article 109 CBE en cas de recours, étant donné qu'une telle garantie doit être sauvegardée indépendamment des circonstances de l'espèce. Le point de vue selon lequel la révision préjudicielle doit nécessairement être accordée s'il existe un vice substantiel de procédure avait déjà été exprimé dans la décision **T 647/93** (JO OEB 1995, 132).

10. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours

C'est uniquement dans des circonstances très exceptionnelles, justifiant sans ambiguïté et la modification et son dépôt tardif, que la chambre examinera éventuellement le bien-fondé d'une modification concernant la description, les revendications ou les dessins d'une demande de brevet ou d'un brevet, qui n'a pas été présentée en temps utile, c'est-à-dire avant l'ouverture de la procédure orale. Il est laissé à la libre appréciation de la chambre concernée d'admettre ou non des requêtes supplémentaires dans la procédure. Cela dépend de la situa-

(T 95/83, ABI. EPA 1985, 75, T 829/93, Hinweise für die Parteien und ihre Vertreter im Beschwerdeverfahren, ABI. EPA 1996, 342).

In **T 794/94** stellte die Kammer im Hinblick auf die obengenannten Kriterien fest, daß Patentinhaber berücksichtigen müssen, daß es im Ermessen der Kammer liegt, Anspruchssätze, die nicht zum frühestmöglichen Zeitpunkt im Beschwerdeverfahren, nämlich mit der Beschwerdebegründung, eingereicht wurden, nicht zum Verfahren zuzulassen. Einsprechende dürfen sich jedoch nicht darauf verlassen, daß dieses Ermessen zuungunsten des Patentinhabers ausgeübt wird, wenn sie nach Auffassung der Kammer die Gelegenheit hatten, die durch einen neuen Anspruchssatz aufgeworfenen Fragen angemessen zu prüfen, und zwar unabhängig davon, wie spät dieser vorgelegt wurde. Bei Patenten im **Bereich der Gentechnik** treten manchmal außergewöhnliche Probleme auf, die die Formulierung eines passenden Antrags erschweren und daher als besondere Umstände zu werten sind, die die verspätete Einreichung von Anträgen rechtfertigen, mit denen bereits eingehend geprüfte Einwände ausgeräumt werden sollen. Jedoch besteht kein Anspruch darauf, Anträge immer wieder durch neue Anträge zu ersetzen, die die Kammer für unzulässig oder nicht gewährtbar hielt. Schließlich sollte ein Verfahren in einem angemessenen Zeitraum abgeschlossen werden.

In **T 570/96** stellte die Kammer fest, daß für die Zulässigkeit sehr spät eingereichter Anträge (im vorliegenden Fall waren die Anträge während der mündlichen Verhandlung formuliert worden) der allgemeine Grundsatz gelte, daß es für die Öffentlichkeit dienlich sei, daß rechtliche Verfahren rasch abgeschlossen würden. Aus diesem Grundsatz gehe hervor, daß Anträge um so eindeutiger gewährtbar sein müßten, je später sie eingereicht würden. Dies gelte insbesondere, wenn sie in der mündlichen Verhandlung vorgelegt würden.

So können Anspruchsfassungen, die keine sachlichen Änderungen beinhalten oder nur eine Beschränkung darstellen, insbesondere dann, wenn die Kammer einen Erfolg solcher Anträge nicht von vornherein als aussichtslos erachtet, ggf. auch noch in

Guidance for parties to appeal proceedings and their representatives, OJ EPO 1996, 342).

In **T 794/94** the board referred to the above-mentioned criteria and stated that proprietors must keep in mind that it is in the discretion of the boards to refuse to allow into the proceedings sets of claims not submitted at the earliest opportunity in an appeal, namely with the statement of grounds. Opponents, however, cannot rely on this discretion being exercised adversely to the patentee, if the board considers that there has been an opportunity to consider adequately the issues raised by a new set of claims, however late in the proceedings it was submitted. Exceptional problems sometimes involved in patents in the **field of genetic engineering** can make formulation of a suitable request difficult, and accordingly amount to exceptional circumstances justifying late submission of requests formulated to meet objections which have already been considered at length. However, there is no right to file an endless succession of new requests in substitution for requests found inadmissible or unallowable by the board. Proceedings must come to an eventual end.

In **T 570/96** the board stated that the admissibility of all late-filed requests (in the case in point the requests were formulated during the oral proceedings) depends upon the general principle that it is for the public good that legal conflicts be brought to an early close. From this maxim it can be concluded that the later the requests are filed the more clearly allowable they need to be. This is particularly so where they are filed during oral proceedings in the appeal.

Requests for non-substantive amendment or mere limitation of claims may thus be admitted even at oral proceedings, especially if the board does not consider them *prima facie* unlikely to succeed and provided they raise no new novelty and inven-

tion propre à chaque espèce (T 95/83, JO OEB 1985, 75, T 829/93, Instructions à l'usage des parties aux procédures de recours et de leurs mandataires, JO OEB 1996, 342).

Dans la décision **T 794/94**, la chambre s'est référée aux critères susmentionnés et a déclaré que les titulaires ne devaient pas oublier que c'est aux chambres qu'il appartient de refuser l'admission dans la procédure des jeux de revendications qui n'avaient pas été soumis à la première occasion dans un recours, à savoir en même temps que l'exposé des motifs. Les opposants ne peuvent toutefois pas tabler sur le fait que ce pouvoir d'appréciation sera exercé à l'encontre du titulaire de brevet, si la chambre estime qu'il y a eu une occasion de considérer de façon appropriée les questions soulevées par un nouveau jeu de revendications, quel que soit le retard avec lequel il a été soumis pendant la procédure. Des problèmes exceptionnels parfois liés aux brevets dans le **domaine du génie génétique** peuvent susciter des difficultés concernant la formulation d'une requête adéquate, et constituer par conséquent des circonstances exceptionnelles justifiant la présentation tardive de requêtes formulées en réponse à des objections qui ont déjà été amplement examinées. Néanmoins, il n'existe aucun droit permettant de déposer à l'infini une série de nouvelles requêtes en remplacement des requêtes jugées inadmissibles ou irrecevables par la chambre. Il faut que la procédure prenne fin à un moment donné.

Dans la décision **T 570/96**, la chambre a déclaré que l'admissibilité de toutes les requêtes déposées tardivement (en l'espèce, les requêtes avaient été formulées pendant la procédure orale) dépend du principe général selon lequel il est de l'intérêt public que les conflits juridiques soient clos rapidement. Ce principe permet de conclure que plus les requêtes sont déposées tard, plus elles doivent être clairement admissibles. Cela est particulièrement vrai lorsqu'elles sont déposées au cours de la procédure orale pendant le recours.

Ainsi, les textes de revendications qui ne contiennent aucune modification sur le fond, ou ne constituent qu'une limitation, peuvent encore – notamment lorsque la chambre ne considère pas d'emblée que ces requêtes sont vouées à l'échec –, être éventuel-

der mündlichen Verhandlung vorgelegt und zugelassen werden, wenn hierdurch bei der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit keine Überlegungen anzustellen sind, die nicht schon aufgrund der früher geltenden Anspruchsfassungen möglich gewesen wären (T 119/95).

In der Entscheidung T 648/96 bekräftigte die Beschwerdekammer, daß die für das Beschwerdeverfahren angewandten Grundsätze bezüglich spät eingereichter Ansprüche kurz vor oder während der mündlichen Verhandlung ebenfalls für das Verfahren vor der Einspruchsabteilung gelten (s. dazu auf S. 66).

11. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

11.1 Stattgabe der Beschwerde

In J 37/97 nahm der Beschwerdeführer seine Beschwerde zurück, so daß das Verfahren ohne Entscheidung abgeschlossen wurde. Dennoch trat er die Auffassung, die Beschwerdegebühr solle zurückgezahlt werden, und begründete dies damit, daß es seine Beschwerde nie gegeben habe, da er sie gegen eine Mitteilung eingelegt habe, die eindeutig keine beschwerdefähige Entscheidung gewesen sei. Nach der Rechtsprechung müsse die Beschwerdegebühr zurückgezahlt werden, wenn die Beschwerde nie anhängig gewesen sei. Andererseits könne sie nicht zurückgezahlt werden, wenn die Beschwerde im Sinne der Regel 65 EPÜ unzulässig sei. Die Kammer vertrat die Auffassung, sie könne auch noch nach Rücknahme der Beschwerde über einen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr entscheiden. In Artikel 106 (1) EPÜ sei festgelegt, welche Entscheidungen mit der Beschwerde anfechtbar seien. Folglich könne aus Regel 65 EPÜ geschlossen werden, daß eine Beschwerde, die, wie die vorliegende, nicht Artikel 106 (1) EPÜ entspreche, als unzulässig zu verwerfen sei. Die Prüfung nach Artikel 106 (1) EPÜ setze nämlich eine anhängige Beschwerde voraus, wobei sie sich im wesentlichen auf die Erfüllung der Formerfordernisse nach Artikel 108 Sätze 1 und 2 EPÜ erstrecke. Aus der Tatsache, daß die Kammer das angefochtene Schriftstück nicht für eine beschwerdefähige Entscheidung im Sinne des Artikels 106 (1) EPÜ halte, könne somit nicht geschlossen werden, daß die Beschwerde nicht anhängig sei. Eine solche Prüfung sei

tive-step considerations compared with the claims as previously worded (T 119/95).

In T 648/96 the board reaffirmed that claims filed late (ie just before or at the oral hearing) are subject to the same principles in opposition proceedings as in appeal proceedings (see also page 66).

11. Reimbursement of appeal fees

11.1 Allowability of the appeal

In J 37/97, the appellants withdrew their appeal, so that the proceedings were terminated without decision. Nonetheless, the appellants were of the opinion that the appeal fee should be reimbursed on the ground that their appeal never came into existence since it was filed against a communication which clearly did not constitute an appealable decision. According to the case law, the appeal fee would have to be reimbursed if the appeal never existed. On the other hand, it could not be refunded if the appeal was inadmissible within the meaning of Rule 65 EPC. The board considered that it still had the power to decide on a request for reimbursement of the appeal fee after withdrawal of the appeal. It pointed out that Article 106(1) EPC defines the acts from which an appeal shall lie. Consequently, it could be concluded from Rule 65 EPC that any appeal which, as the present one, did not comply with the provision of Article 106(1) had to be rejected as inadmissible. The examination under Article 106(1) EPC in fact presupposed an existing appeal, an issue which mainly concerned the compliance with the formal requirements under Article 108, first and second sentence, EPC. Thus, from the fact that the present Board came to the opinion that the document under appeal was not an appealable decision within the meaning of Article 106(1) EPC, it could not be concluded that the appeal was not in existence. On the contrary, such examination was only sensible for an appeal which was in existence since it indeed complied with the formal

lement présentés et admis au cours de la procédure orale, à condition qu'ils n'obligent pas ceux qui apprécient la nouveauté et l'activité inventive à se livrer à des considérations qui n'auraient pas déjà été possibles sur la base des textes des revendications précédemment en vigueur (T 119/95).

Dans la décision T 648/96, la chambre de recours a confirmé que les principes appliqués pour la procédure de recours eu égard aux revendications déposées tardivement, juste avant ou pendant la procédure orale, étaient également valables pour la procédure devant la division d'opposition (cf. à ce sujet page 66).

11. Remboursement de la taxe de recours

11.1 Faire droit au recours

Dans l'affaire J 37/97, les requérants ont retiré leurs recours et la procédure a donc été close sans qu'une décision ne fût prononcée. Les requérants ont néanmoins estimé que la taxe de recours devait être remboursée au motif que leur recours n'a jamais pris effet étant donné qu'il était dirigé contre une notification qui ne constituait à l'évidence pas une décision susceptible de recours. Conformément à la jurisprudence, la taxe de recours doit être remboursée si le recours n'a jamais existé. D'un autre côté, elle ne peut être remboursée si le recours est irrecevable au sens de la règle 65 CBE. La chambre a estimé qu'elle pouvait toujours se prononcer sur une requête en remboursement de la taxe de recours après le retrait du recours. Elle a souligné que l'article 106(1) CBE définit les décisions susceptibles de recours. On peut par conséquent conclure de la règle 65 CBE que tout recours qui, tel le présent, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 106(1) CBE doit être rejeté comme irrecevable. Un examen au titre de l'article 106(1) CBE présuppose en fait qu'un recours existe, une question qui concerne essentiellement le respect des conditions de forme prévues à l'article 108, 1^{ère} et 2^e phrase CBE. On ne pouvait donc conclure du fait que la chambre a estimé que le document faisant l'objet du recours n'était pas une décision susceptible de recours au sens de l'article 106(1) CBE, que le recours n'existait pas. Au contraire, un tel examen n'a de raison que pour un recours existant en ce sens qu'il répond effectivement aux conditions de forme prévues à l'article 108 CBE.

im Gegenteil nur bei einer anhängigen Beschwerde sinnvoll, da diese ja die Formerfordernisse nach Artikel 108 EPÜ erfülle. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde zurückgewiesen.

In **T 120/98** bestätigte die Kammer, daß die Bedingungen für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht erfüllt sind, wenn die Beschwerde zurückgenommen wird, bevor die Beschwerdekammer eine Entscheidung über die Beschwerde treffen konnte.

11.2 Billigkeit

Im Fall **T 552/97** legten der Patentinhaber sowie der Einsprechende 2 Beschwerde ein gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent genüge unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen den Erfordernissen des Übereinkommens. In der schriftlich abgefaßten Entscheidung wurde festgestellt, der Patentinhaber habe seinen Hauptantrag in der mündlichen Verhandlung zurückgezogen. Die Kammer stellte jedoch fest, daß diese Annahme der Einspruchsabteilung falsch war. Da über den vermeintlich zurückgezogenen Hauptantrag nicht entschieden wurde, lag ein Verstoß gegen Artikel 113 (2) EPÜ und somit ein wesentlicher Verfahrensmangel vor. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde angeordnet.

Die Kammer ordnete auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an, die der Einsprechende 2 entrichtet hatte, da dessen Beschwerde wegen der Zurückverweisung an die erste Instanz infolge des Verfahrensmangels nicht mehr gehört werden konnte. Die Kammer legte dabei Regel 67 EPÜ, insbesondere im Hinblick auf deren englischsprachige Fassung, so aus, daß bei Vorliegen mehrerer Beschwerden die Beschwerdegebühr eines jeden Beschwerdeführers zurückgezahlt werden könne, wenn das der Billigkeit entspreche.

In **T 41/97** entsprach es nicht der Billigkeit, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen (Regel 67 EPÜ), da der Verfahrensfehler (das Ablehnen der Abhilfe vor Eingang der Beschwerdebegründung bzw. vor Ablauf der hierfür vorgesehenen Frist) nicht ursächlich für das Einlegen der Beschwerde war.

Im Fall **T 142/95** hatte die Einspruchsabteilung einen vom Einsprechenden geltend gemachten Einspruchsgrund in der Entscheidungsbegründung nicht behandelt. Die Kammer ordnete die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an, weil die Unvollständigkeit

requirements pursuant to Article 108 EPC. The request for reimbursement of the appeal fee was rejected.

In **T 120/98** the board confirmed that the conditions for refunding the appeal fee were not fulfilled if the appeal was withdrawn before the board could decide it.

11.2 Equity

In **T 552/97** the patent proprietors and opponent 2 appealed against the decision of the opposition division that the patent, in view of the amendments made, fulfilled the requirements of the EPC. In the written decision it was stated that the patent proprietors had withdrawn their main request during the oral proceedings. However, the board found this assumption by the opposition division to be wrong. Since no decision had been taken on the supposedly withdrawn main request, there had been an infringement of Article 113(2) EPC and therefore a substantial procedural violation. Reimbursement of the appeal fee was ordered.

The board also ordered reimbursement of the appeal fee paid by opponent 2, since it had not been possible to hear its appeal because of the remittal to the department of first instance by reason of the procedural violation. The board interpreted Rule 67 EPC, looking in particular at the English text, as meaning that, where several appeals have been filed, the appeal fee of each appellant may be reimbursed if such reimbursement is equitable.

In **T 41/97**, a refund was not equitable (Rule 67 EPC) because the procedural error (refusal of interlocutory revision prior to receipt of the statement of grounds of appeal and before expiry of the period for filing it) was not the reason the appeal had been filed.

In **T 142/95** the opposition division, in its decision, had not dealt with one of the grounds for opposition raised by the opponent. The board ordered reimbursement of the appeal fee, this being equitable within the meaning of Rule 67 EPC because the decision's

La requête en remboursement de la taxe de recours a été rejetée.

Dans l'affaire **T 120/98**, la chambre a confirmé que les conditions pour le remboursement de taxes de recours ne sont pas remplies lorsque le recours est retiré avant que la chambre de recours n'ait pu prendre une décision concernant le recours.

11.2 Equité

Dans l'affaire **T 552/97**, le titulaire du brevet et l'opposant 2 avaient formé un recours contre la décision de la division d'opposition, selon laquelle le brevet tel que modifié satisfaisait aux exigences de la Convention. Dans le texte de la décision, il était constaté que le titulaire du brevet avait retiré sa requête principale au cours de la procédure orale. La chambre a toutefois relevé que cette supposition de la division d'opposition était erronée. Comme il n'avait pas été statué sur la requête principale présumée retirée, les dispositions de l'article 113(2) CBE n'avaient pas été respectées, ce qui constituait un vice substantiel de procédure. Le remboursement de la taxe de recours a été ordonné.

La chambre a également ordonné le remboursement de la taxe de recours acquittée par l'opposant 2, au motif qu'il ne pouvait plus être statué sur son recours, puisque l'affaire était renvoyée à la première instance en raison du vice de procédure. La chambre a interprété la règle 67 CBE, dans sa version anglaise, comme signifiant qu'en présence de plusieurs recours, la taxe de recours peut être remboursée à chaque requérant, si un tel remboursement est équitable.

Dans l'affaire **T 41/97**, la chambre a estimé qu'il n'était pas équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours (règle 67 CBE) étant donné que le vice de procédure (le refus d'une rectification avant la réception de la motivation du recours et avant la fin du délai prévu à cet effet) n'était pas la cause du dépôt du recours.

Dans l'affaire **T 142/95**, la division d'opposition avait omis de se prononcer dans les motifs de sa décision sur l'un des motifs invoqués par l'opposant. La chambre a ordonné le remboursement de la taxe de recours car des motifs incomplets dans la

der Entscheidungsgründe einen wesentlichen Verfahrensmangel darstelle, der ursächlich für die Zurückverweisung sei, weshalb auch die Billigkeitsgründe nach Regel 67 EPÜ gegeben seien.

11.3 Wesentlicher Verfahrensmangel

11.3.1 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung

In **T 921/94** stellte die Kammer folgendes fest: Macht ein Anmelder auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung hin in gutem Glauben Ausführungen und/oder technische Angaben, die die strittigen Punkte wesentlich ändern, so ist die Prüfungsabteilung nach Artikel 96 (2) EPÜ rechtlich verpflichtet, vor einer Zurückweisungsentscheidung den Anmelder von den durch die neue Sachlage bedingten Einwänden nach dem EPÜ zu unterrichten und ihn zu einer weiteren Stellungnahme aufzufordern. Andernfalls macht sie sich eines Verfahrensmangels schuldig. Eine Entscheidung, in der die Ausführungen des Anmelders bloß förmlich bestätigt werden, ohne daß in der Sache auf sie eingegangen wird, verstößt zudem gegen den allgemeinen Grundsatz des Vertrauensschutzes und der Verfahrensgerechtigkeit, demzufolge begründete Entscheidungen zumindest einige Argumente zu den ausschlaggebenden Streitpunkten enthalten müssen, damit der betreffende Beteiligte eine klare Vorstellung davon erhält, warum seine Ausführungen nicht überzeugen konnten; folglich verstößt sie auch gegen Regel 68 (2) EPÜ, was ebenfalls einem wesentlichen Verfahrensmangel gleichkommt.

11.3.2 Weitere Einzelfälle

In **J 20/96** war die Patentanmeldung von der Eingangsstelle nach Artikel 91 (3) EPÜ zurückgewiesen worden. Der Beschwerdeführer legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und beantragte insbesondere die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ mit der Begründung, das EPA habe es an Sorgfalt mangeln lassen, da es erst nach einem Jahr und drei Monaten die Bestellung eines Vertreters verlangt und sich erst nach fast einem weiteren Jahr nach der neuen Anschrift des Beschwerdeführers erkundigt habe. Die Juristische Beschwerdekammer befand, daß die Eingangsstelle die Bestellung eines neuen Vertreters zwar nicht unverzüglich

incomplete grounds were a substantial procedural violation causing it to remit the case.

11.3 Substantial procedural violation

11.3.1 Inadequate reasons given in the decision at first instance

In **T 921/94**, it was stated that if an applicant provides bona fide submissions and/or technical information, in reply to a communication of the examining division, substantially changing the points at issue, the examining division has a legal obligation under Article 96(2) EPC to inform the applicant of the objections under the EPC arising from the new situation and to invite him to provide further observations before issuing a decision to refuse the application. A failure to do so amounts to a procedural violation. Moreover a decision, which only comprises a mere formal acknowledgment of the applicant's submissions, without dealing with them in substance, contravenes the general principles of good faith and due process that reasoned decisions contain at least some reasoning on the crucial points of dispute in order to give the party concerned a fair idea of why his submissions were not considered convincing, and consequently also contravenes Rule 68(2) EPC amounting to a substantial procedural violation too.

11.3.2 Other miscellaneous cases

In **J 20/96**, the application had been refused by the Receiving Section under Article 91(3) EPC. The appellant had appealed against this decision, requesting reimbursement of the appeal fee under Rule 67 EPC on the grounds that the EPO had waited one year and three months before requesting appointment of a professional representative and nearly another year before asking for the appellant's new address. Although conceding that the Receiving Section had been slow to request appointment of a professional representative, the Legal Board ruled that this was not a substantial procedural violation because appointment of a representative was a matter for the

décision constituent un vice substantiel de procédure qui est à l'origine du renvoi et que dès lors les conditions d'équité posées par la règle 67 CBE sont remplies.

11.3 Vice substantiel de procédure

11.3.1 Motivation insuffisante d'une décision rendue par la première instance

Dans l'affaire **T 921/94**, il a été décidé que si, en réponse à une notification de la division d'examen, un demandeur invoque de bonne foi des moyens et/ou des informations techniques qui changent de manière substantielle les points en discussion, la division d'examen a, en vertu de l'article 96(2) CBE, l'obligation d'informer le demandeur des objections au titre de la CBE compte tenu de la nouvelle situation et de l'inviter à fournir des observations supplémentaires avant d'émettre une décision de rejet. Tout manquement à cette obligation constitue un vice de procédure. En outre, une décision qui donne seulement acte des requêtes du demandeur sans les traiter sur le fond est contraire au principe général de la bonne foi et de l'équité de la procédure, selon lequel des décisions motivées doivent au moins comporter une discussion des principaux points litigieux afin de donner à la partie concernée une juste idée sur les raisons pour lesquelles ses requêtes n'ont pas été jugées convaincantes ; par conséquent, elle enfreint aussi la règle 68(2) CBE, ce qui constitue également un vice substantiel de procédure.

11.3.2 Autres cas isolés

Dans l'espèce **J 20/96**, la demande de brevet avait été rejetée par la section de dépôt conformément à l'article 91(3) CBE. Le requérant a formé recours contre cette décision et a notamment demandé le remboursement de la taxe de recours en application de la règle 67 CBE car, selon lui, l'OEB avait manqué de diligence en attendant un an et trois mois avant de réclamer une désignation de mandataire et en attendant à nouveau près d'un an avant de s'informer de la nouvelle adresse du requérant. La chambre juridique a jugé que s'il était vrai que la section de dépôt n'avait pas été prompte à réclamer la désignation d'un nouveau mandataire, cela ne saurait en revanche

verlangt habe, daß dies aber keinen wesentlichen Verfahrensmangel darstellen könne, da die Bestellung eines zugelassenen Vertreters Sache des Beschwerdeführers sei; ebenso obliege auch die Angabe der Anschrift dem Beschwerdeführer oder seinem Vertreter.

In **T 225/96** entschied die Kammer, daß es einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt, wenn den Beteiligten der Entwurf einer Entscheidung zugestellt wird, der nicht von allen Mitgliedern der Einspruchsabteilung, die an der mündlichen Verhandlung teilgenommen haben, gebilligt worden ist.

In **J 32/97** prüfte die Kammer von Amts wegen, ob ein wesentlicher Verfahrensmangel vorlag.

Sie wies die Behauptung des Beschwerdeführers zurück, es sei ein wesentlicher Verfahrensmangel, daß das Amt dem internationalen Vertreter des Beschwerdeführers nicht eine Abschrift der Mitteilungen nach Regel 85a (1) und 85b EPÜ übersandt habe – ein neues Verfahren, das nur für ab dem 31. Oktober 1996 veröffentlichte internationale Anmeldungen gelte. Dieses neue Verfahren sei – wie die Kammer ausführte – eine vom EPÜ nicht verlangte Serviceleistung. Der Beschwerdeführer dürfe sich deshalb nicht darauf verlassen, daß ihm das EPA diese Serviceleistungen regelmäßig zustelle, und könne keine Ansprüche daraus herleiten, wenn sie ausblieben, oder verlangen, daß sie früher als vorgesehen beginnen sollten.

Die Kammer ließ auch den Beschwerdegund nicht gelten, die unterschiedlichen Verfahren für die Zustellung von Schriftstücken an Personen mit Sitz in den Vertragsstaaten und an solche, die ihren Sitz außerhalb der Vertragsstaaten hätten, verstießen gegen Artikel 2 (1) der Pariser Verbandsübereinkunft (Inländerbehandlung). Da das EPÜ ein Sonderabkommen nach Artikel 19 der Pariser Verbandsübereinkunft sei, gelte Artikel 2 (3) auch für das Verfahren nach dem EPÜ; nach dieser Vorschrift blieben die Rechtsvorschriften von Verbandsländern über das gerichtliche und das Verwaltungsverfahren ausdrücklich vorbehalten. Deshalb könne sich der Beschwerdeführer nicht auf Ungleichbehandlung berufen.

Die Beschwerde des Beschwerdeführers, er sei auch nach Artikel 4 des TRIPS-Übereinkommens ungerecht behandelt worden, wies die Kammer ebenfalls zurück. Artikel 4 des TRIPS-

appellant; similarly, it was also up to him or his representative to provide his address.

In **T 225/96**, the board ruled that to issue the parties with a draft decision not approved by all opposition division members present at the oral proceedings was a substantial procedural violation.

In **J 32/97**, the board examined of its own motion whether a substantial procedural violation took place.

The appellant's contention that a procedural violation was committed by not sending a copy of the communications pursuant to Rules 85a(1) and 85b EPC to the international representative of the appellant, a new procedure applicable only to international applications with publication date on or after 31 October 1996, was rejected by the board. This new procedure was a courtesy service not required by the EPC. Therefore, the appellant could not rely on the EPO systematically providing these courtesy services and was not entitled to base a claim on their omission or to claim that they should start earlier than actually foreseen.

The ground of appeal alleging that the different procedures for notifying documents to persons with residence in the contracting states and to those residing outside contravened Article 2(1) of the Paris Convention (national treatment) was also not accepted by the board. The EPC being a Special Agreement pursuant to Article 19 of the Paris Convention, the provision of Article 2(3) also applies to the procedure under the EPC: according to this rule the laws of Convention countries relating to judicial and administrative procedure are expressly reserved. Therefore, unequal treatment could not be argued by the appellant.

The same complaint of unfair treatment in view of Article 4 of the TRIPS Agreement was also rejected by the board. Article 4 of the TRIPS Agreement concerned "most-favoured-

constituer un vice substantiel de procédure car c'était le requérant qui était tenu de nommer un mandataire agréé ; de même en ce qui concernait la question de l'adresse, c'était au requérant ou à son mandataire qu'il incombait de fournir cette adresse.

La chambre dans l'affaire **T 225/96**, a jugé que la signification aux parties d'un projet de décision qui n'a pas été approuvé par tous les membres de la division d'opposition ayant participé à la procédure orale constitue un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **J 32/97**, la chambre a vérifié d'office si la décision était entachée d'un vice substantiel de procédure.

La chambre a rejeté l'affirmation du requérant selon laquelle le fait que l'office n'ait pas envoyé une copie des notifications au titre des règles 85^{bis}(1) et 85^{ter} CBE au mandataire international du requérant, – une nouvelle procédure qui est seulement applicable aux demandes internationales dont la publication date du ou est postérieure au 31 octobre 1996 – constitue un vice de procédure. Cette nouvelle procédure est un service que l'OEB fournit de sa propre initiative et qui n'est pas prescrit par la CBE. Dès lors le requérant ne pouvait s'attendre à ce que l'OEB fournisse systématiquement ces services de sa propre initiative et n'était pas fondé à invoquer l'omission de ces services ou à exiger que lesdits services fussent fournis plus tôt que prévu.

La chambre n'a pas non plus accepté le motif de recours selon lequel le fait que des procédures différentes de notification s'appliquent aux personnes résidant dans les Etats contractants et à celles résidant à l'extérieur de ces Etats serait contraire à l'article 2(1) de la Convention de Paris (traitement national). Puisque la CBE est un arrangement particulier au titre de l'article 19 de la Convention de Paris, les dispositions de l'article 2(3) s'appliquent également à la procédure régie par la CBE : il s'ensuit que les lois relatives à la procédure judiciaire et administrative des Etats parties à la Convention sont expressément réservées. Le requérant n'était donc pas fondé à invoquer un traitement contraire au principe d'équité.

La chambre a également rejeté l'allégation d'un traitement inéquitable au regard de l'article 4 de l'accord ADPIC. L'article 4 de l'accord ADPIC a trait au traitement de la nation la plus

Übereinkommens betreffe die Meistbegünstigung. In Satz 2 seien die Ausnahmen von dieser Verpflichtung aufgeführt. Unter Buchstabe d seien von einem Mitglied gewährte Vorteile, Vergünstigungen, Sonderrechte und Befreiungen ausgenommen, die sich aus internationalen Übereinkünften betreffend den Schutz des geistigen Eigentums ableiteten, die vor dem Inkrafttreten des WTO-Übereinkommens in Kraft getreten seien, beispielsweise die Pariser Verbandsübereinkunft oder das EPÜ.

Deshalb wies die Kammer den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurück.

11.4 Abhilfe

In **T 939/95** (ABI. EPA 1998, 481) vertrat die Kammer im Hinblick auf die Auslegung von Regel 67 EPÜ die Auffassung, der in seinem Kontext gelesene Satzteil "und die Rückzahlung" beziehe sich sowohl auf die Abhilfe als auch auf die Beschwerde. Das heie, da in beiden Verfahrensstadien vorausgesetzt werde, da ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliege **und** da das Entscheidungsorgan – sei es die Prüfungsabteilung oder die Kammer – die Rückerstattung nach freiem Ermessen für **billig** halte.

In **T 685/98** (ABI. EPA 1999, 346) führte die Kammer aus, da die Bestimmungen des Artikels 109 (1) EPÜ es der Prüfungsabteilung ermöglichen sollten, Verfahrensmängel, wie sie im vorliegenden Fall aufgetreten seien, rasch zu korrigieren. Es habe jedoch den Anschein, als habe die Prüfungsabteilung entweder nicht erkannt, da ihre Entscheidung auf Zurückweisung der Anmeldung, weil keine Antwort im Sinne des Artikels 96 (3) EPÜ eingegangen sei, in Überschreitung ihrer Befugnisse erfolgt sei, oder aber da sie dies zwar erkannt, aber nicht dahingehend verstanden habe, da sie unter den gegebenen Umständen verpflichtet war, diese Bestimmungen anzuwenden und ihre eigene Entscheidung aufzuheben. Das pragmatische Kriterium, ob das wiederaufgenommene Verfahren aller Wahrscheinlichkeit nach zur Patenterteilung führe, sei nicht anwendbar, wenn es wie im vorliegenden Fall um Verfahrensrechte gehe; die überstürzte Entscheidung der Prüfungsabteilung verstoe gegen Artikel 113 (1) EPÜ, da es um Grundrechte gehe, die nicht hinter irgendwelchen verfahrenswirtschaftlichen Erwägungen zurückstehen dürften.

Daher wollte die Kammer bei dieser Gelegenheit auf folgendes hinweisen:

nation" treatment. In the second sentence the exemptions from this obligation were enumerated. Its letter (d) exempted any advantage, favour, privilege or immunity accorded by a member deriving from international agreements related to the protection of intellectual property which entered into force prior to the entry into force of the WTO Agreement, ie the Paris Convention or the EPC.

Therefore, the board refused the reimbursement of the appeal fee.

11.4 Interlocutory revision

In **T 939/95** (OJ EPO 1998, 481) the board interpreted Rule 67 EPC to the effect that the words "if such reimbursement", read in their context, referred both to interlocutory revisions and appeals. This meant that for each of these stages it was a prerequisite that a substantial procedural violation had occurred **and** that reimbursement was found **equitable** in the discretion of the deciding body, be it the examining division or the board.

In **T 685/98** (OJ EPO 1999, 346) the board explained that the provisions of Article 109(1) EPC are tailor-made to enable the examining division to rectify expeditiously procedural irregularities of the kind which occurred in this case. However, it appeared that the examining division either failed to recognise that its decision to refuse when no reply within the meaning of Article 96(3) EPC had been received was ultra vires or, despite this recognition, did not appreciate that it was mandatory in those circumstances to apply the said provisions and set its own purported decision aside. The pragmatic criterion of reasonable likelihood that the reopened procedure would lead to a patent being granted was not applicable where procedural rights were at issue as in the present case. In addition the precipitate decision of the examining division contravened Article 113(1) EPC. Fundamental legal rights may not be subordinated to considerations of administrative efficiency.

Accordingly the board took this opportunity to stress the fact that

favorisée. La deuxième phrase donne une énumération des exemptions de cette obligation. Il est précisé sous la lettre d) que sont exemptés tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un membre et qui découlent d'accords internationaux se rapportant à la protection de la propriété intellectuelle qui ont pris effet avant l'entrée en vigueur de l'accord instituant l'OMC, telles la Convention de Paris ou la CBE.

La chambre a par conséquent refusé le remboursement de la taxe de recours.

11.4 Révision préjudicielle

Par interprétation de la règle 67 CBE, la chambre, dans l'affaire **T 939/95** (JO OEB 1998, 481), a considéré que lu dans son contexte, le membre de phrase commençant par "si le remboursement" se réfère à la fois aux révisions préjudicielles et aux recours. Cela signifie que c'est une condition préalable, applicable à chacune de ces étapes, qu'il y ait eu vice substantiel de procédure **et** qu'un remboursement soit considéré comme **équitable**, ce qui est laissé à l'appréciation de l'instance qui rend la décision, qu'il s'agisse de la division d'examen ou de la chambre.

Dans l'affaire **T 685/98** (JO OEB 1999, 346), la chambre a expliqué que les dispositions de l'article 109(1) CBE ont été spécialement conçues pour permettre à une division d'examen de remédier rapidement aux vices de procédure de la nature de ceux qui s'étaient produits en l'espèce. Or, il apparaissait que la division d'examen n'avait pas reconnu que sa décision de rejet pour défaut de réponse au sens de l'article 96(3) CBE était entachée d'excès de pouvoir, ou que si elle l'a fait, elle a méconnu que dans ces circonstances, elle était tenue d'appliquer ces dispositions et d'annuler sa propre décision. Le critère pragmatique de savoir si la procédure ainsi reprise donnerait lieu, selon toute vraisemblance, à la délivrance d'un brevet, n'est pas applicable dès lors que des droits procéduraux sont en cause comme en l'espèce ; la décision hâtive de la division d'examen contrevient à l'article 113(1) CBE, car il s'agit de droits fondamentaux qui ne sauraient être subordonnés à des considérations d'efficacité administrative.

Aussi la chambre a-t-elle saisi cette occasion pour souligner que si une

Sei mit einer Zurückweisung gemäß Artikel 97 (1) EPÜ oder im vorausgegangenen Prüfungsverfahren offensichtlich gegen ein grundlegendes Verfahrensrecht verstoßen worden, so liege ein weiterer wesentlicher Verfahrensmangel vor, wenn die Prüfungsabteilung der entsprechenden Beschwerde nicht abhelfe (im Anschluß an T 647/93, ABI. EPA 1995, 132), weil ein solches Recht unabhängig von der sachlichen Beurteilung des Falls gewahrt werden müsse.

VII. VERFAHREN VOR DER DISZIPLINARKAMMER

1. Europäische Eignungsprüfung

1.1 Begründungspflicht von Prüfungsentscheidungen

In **D 12/97** (ABI. EPA 1999, 566) wurde die Frage behandelt, ob Entscheidungen der Prüfungskommission, mit denen das Nichtbestehen der Eignungsprüfung mitgeteilt wird, begründet werden müssen. Die Disziplinarkammer wies darauf hin, daß die Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung (VEP) für Entscheidungen im Rahmen der europäischen Eignungsprüfung keine Begründungspflicht vorsehen. Nach Regel 9 (2) der Ausführungsbestimmungen zu den VEP sind den nicht erfolgreichen Bewerbern lediglich die Arbeiten mit den Bewertungsbögen zuzusenden.

Ebenfalls hielt die Kammer die verfassungsrechtlichen Bedenken des Beschwerdeführers, wonach die Begründungspflicht von Prüfungsentscheidungen ein in den Vertragsstaaten des EPÜ verankertes Verfahrensgrundrecht im Sinne des Artikels 125 EPÜ sei, für unbegründet. Eine auf Artikel 125 EPÜ gestützte Begründungspflicht für solche Entscheidungen setze den Nachweis voraus, daß es sich dabei um einen in den Vertragsstaaten des EPÜ allgemein anerkannten Grundsatz handele.

1.2 Prüfungsbedingungen

In **D 9/96** berief sich ein Kandidat auf den Grundsatz der Verletzung der Gleichbehandlung im Hinblick auf die Sprachenregelung nach Artikel 15 VEP 1994. Die Kammer räumte ein, daß nicht alle Bewerber gleich behandelt würden, da nicht alle die Prüfungsaufgaben in ihrer Muttersprache erhielten. Es müsse aber berücksichtigt werden, daß diese unterschiedliche Behandlung direkt auf die Sprachenregelung des EPÜ selbst zurückgehe. Von jedem zuge-

where a fundamental procedural right has manifestly been violated in a refusal pursuant to Article 97(1) EPC, or in the foregoing examination procedure, a further substantial procedural violation occurs if the examining division fails to grant interlocutory revision on appeal (following T 647/93, OJ EPO 1995, 132) since such a right must be safeguarded irrespective of the substantive merits of the case.

VII. DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL

1. European qualifying examination (EQE)

1.1 Substantiation of EQE decisions

At issue in **D 12/97** (OJ EPO 1999, 566) was whether EQE Examination Board decisions informing candidates that they have failed the examination had to be reasoned. The Disciplinary Board pointed out that the Regulation on the European qualifying examination (REE) did not require such decisions to be reasoned. Rule 9(2) of the implementing provisions to the REE stipulated only that unsuccessful candidates be sent their answers and the marking sheets.

The board also found the appellant's constitutional arguments – that substantiation of such decisions was a generally recognised principle of procedural law within the meaning of Article 125 EPC – to be unfounded. For this to be so, it had to be shown that substantiation of such decisions was required in the EPC contracting states.

1.2 Examination conditions

In **D 9/96** a candidate alleged unequal treatment, this time in connection with the language rules under Article 15 REE 1994. The board conceded that not all candidates were treated equally since not all of them received examination papers in their mother tongue. However, it had to be taken into account that the differentiation referred to above was a direct consequence of the linguistic regime of the EPC itself. Any professional representative had to be expected, in

garantie fundamentale de procédure a été manifestement violée par le rejet prononcé en application de la règle 97(1) CBE ou pendant la procédure d'examen qui a précédé, un nouveau vice substantiel de procédure est commis si la division d'examen n'accorde pas une révision préjudicielle en cas de recours (suivant T 647/93, JO OEB 1995, 132), étant donné qu'une telle garantie doit être sauvegardée indépendamment des circonstances de l'espèce.

VII. PROCEDURES DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE

1. Examen européen de qualification

1.1 Obligation de motiver les décisions du jury d'examen

L'affaire **D 12/97** (JO OEB 1999, 566) traite de la question de savoir s'il convient de motiver les décisions du jury d'examen informant un candidat qu'il n'est pas admis. La chambre de recours statuant en matière disciplinaire a relevé que le règlement relatif à l'examen européen de qualification (REE) ne prévoit aucune obligation de motivation pour les décisions prises dans le cadre de l'examen européen de qualification. Conformément à la règle 9(2) des dispositions d'exécution du REE, seules les réponses et les feuilles de notation doivent être envoyées aux candidats ajournés.

La chambre a également jugé infondées les réserves d'ordre constitutionnel du requérant, selon lesquelles l'obligation de motiver les décisions du jury d'examen constitue un droit fondamental de procédure au sens de l'article 125 CBE dans les Etats parties à la CBE. Pour qu'il y ait obligation de motiver ces décisions sur la base de l'article 125 CBE, il doit être prouvé qu'il s'agit d'un principe généralement admis dans les Etats parties à la CBE.

1.2 Conditions de l'examen

La violation du principe de l'égalité de traitement a été invoquée par un candidat dans l'affaire **D 9/96**, eu égard à l'article 15 REE 1994, qui réglemente l'utilisation des langues. La chambre a certes reconnu que les candidats ne sont pas tous traités sur un pied d'égalité, puisque tous ne reçoivent pas les épreuves d'examen dans leur langue maternelle. Néanmoins, il faut tenir compte du fait que la différence précitée découle directement du régime linguistique de la

lassenen Vertreter müsse im Interesse der Öffentlichkeit und seiner Mandanten erwartet werden, daß er zumindest eine der Amtssprachen des EPA verstehe und in dieser Sprache abgefaßte Unterlagen und Mitteilungen bearbeiten könne. Da durch die europäische Eignungsprüfung gerade festgestellt werden solle, ob ein Bewerber zur Ausübung der Tätigkeit eines zugelassenen Vertreters vor dem EPA befähigt sei, erscheine die angesprochene unterschiedliche Behandlung durch eben diesen Zweck der europäischen Eignungsprüfung objektiv gerechtfertigt. Aus diesen Gründen gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß Artikel 15 VEP 1994 nicht gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung der Bewerber verstößt, zumal Regel 4 der Ausführungsbestimmungen zu den VEP 1994 ausdrücklich vorsieht, daß die Prüfer Grammatik- oder Stilfehler in den Arbeiten bei der Bewertung außer acht lassen sollten.

Hintergrund mehrerer Beschwerden (**D 10/97**, **D 17/97** und **D 5/97**) gegen Entscheidungen der Prüfungskommission, in denen die Aufgabe D der europäischen Eignungsprüfung von 1996 als nicht bestanden gewertet wurde, war der Umstand, daß in einigen, aber nicht allen Exemplaren der Prüfungsaufgabe D, die den Bewerbern ausgehändigt wurden, die Frage 11 fehlte. Daher gab die Prüfungskommission allen Bewerbern für die Frage 11 automatisch die volle Punktzahl. Die Disziplinarkammer stellte dazu fest, daß sich, wie schon in **D 14/95** ausgeführt, aus dem Grundsatz der Gleichbehandlung kein Anspruch auf absolute Gleichbehandlung ableiten lasse, solange in einer gegebenen Situation die Ungleichbehandlung nach Art und Ausmaß sachlich vertretbar sei. Ein zu beanstandender Rechtsfehler läge allerdings dann vor, wenn die Prüfungsbedingungen so gewählt würden, daß sie einen Teil der Bewerber benachteiligten, ohne daß hierfür ein sachlich vertretbarer Grund erkennbar wäre. Die Prüfungskommission habe den von den unvollständigen Prüfungsunterlagen betroffenen Kandidaten einen Ausgleich gewährt, der nach Art und Ausmaß der gegebenen Situation durchaus angepaßt erscheine. Auch wenn sich daraus zwangsläufig eine gewisse Ungleich-

the public interest and the interest of his clients, to understand at least one of the official languages of the EPO and to be able to work on documents and notifications drafted in this language. Taking into account the fact that the purpose of the European qualifying examination was to establish a candidate's fitness to practice as a professional representative before the EPO, it therefore appeared that the differentiation referred to above was objectively justified by the very purpose of the European qualifying examination. For these reasons the board concluded that the provisions of Article 15 REE 1994 did not violate the principle of equal treatment of candidates, it being noted that Rule 4 of the Implementing Provisions to the REE 1994 explicitly provided that the examiners were not to penalise faults of grammar or style in the candidates' answers.

The background to a number of appeals (**D 10/97**, **D 17/97** and **D 5/97**) against decisions by the examination Board not to declare candidates to have passed paper D of the 1996 European qualifying examination was, that question 11 was missing in some, but not all, of the copies of examination paper D which were handed out to candidates. The Examination Board therefore awarded automatically full marks for question 11 to each candidate. On this point, the Disciplinary Board reaffirmed **D 14/95**, i.e. that equal treatment did not have to be absolute, provided the nature and extent of any unequal treatment was justifiable in the circumstances. It would be wrong in law if the examination conditions put certain candidates at a disadvantage for no good reason. But the Examination Board had compensated the affected candidates in a way which appeared entirely appropriate given the circumstances. This necessarily involved slightly unequal treatment, which however was acceptable in this special situation. In particular, it ensured that no candidate was worse off than if his answer had been marked objectively. So in the Disciplinary Board's view the way in which the Examination Board had corrected the error was appropriate to the circum-

CBE elle-même. Dans l'intérêt du public comme dans celui de ses clients, chaque mandataire agréé est dès lors censé comprendre au moins l'une des langues officielles de l'OEB et être capable de travailler sur des documents et des notifications établis dans cette langue. Compte tenu du fait que l'examen européen de qualification a pour objet de déterminer si un candidat est apte à agir en qualité de mandataire agréé près l'OEB, il semble donc que la différence de traitement précitée soit objectivement justifiée par le but même dudit examen. Pour ces raisons, la chambre conclut que les dispositions de l'article 15 REE 1994 ne portent pas atteinte au principe de l'égalité de traitement des candidats, étant à noter que la règle 4 des dispositions d'exécution du REE 1994 prévoit explicitement que les examinateurs ne doivent pas sanctionner le candidat pour les fautes de grammaire ou les maladroites de style.

Les recours **D 10/97**, **D 17/97** et **D 5/97** formés contre la décision du jury d'examen ne de pas déclarer les candidats concernés admis à l'épreuve D de l'examen européen de qualification de 1996 s'inscrivaient dans le contexte suivant, à savoir que la question 11 avait fait défaut dans certains exemplaires de l'épreuve D qui avaient été distribués aux candidats. En conséquence, le jury d'examen a automatiquement attribué à chaque candidat la note maximale pour la question 11. Ainsi qu'il a déjà été exposé dans la décision **D 14/95**, la chambre disciplinaire a relevé à cet égard que le principe de l'égalité de traitement ne fonde aucun droit à une égalité de traitement absolue, tant que, dans une situation donnée, la nature et l'ampleur de l'inégalité de traitement sont acceptables au regard des faits. Il y aurait irrégularité, à critiquer, si les conditions d'examen étaient fixées de manière à défavoriser une partie des candidats, et ce sans motif apparent qui soit acceptable au regard des faits. Le jury d'examen a octroyé aux candidats ayant reçu les épreuves incomplètes de l'examen une compensation qui semble tout à fait adaptée à la nature et à l'ampleur des faits dans la situation donnée. Même s'il en résulte forcément une certaine inégalité de traitement des candidats,

behandlung der Bewerber ergebe, so sei diese in ihrem Ausmaß geringfügig und in der besonderen Situation vertretbar. Insbesondere könne damit sichergestellt werden, daß keiner der Bewerber schlechter gestellt werde als bei einer objektiven Beurteilung seines Ergebnisses. Die von der Prüfungskommission gewählte Korrektur des Versehens sei deshalb den Umständen angemessen und stelle nach der Überzeugung der Kammer keine rechtswidrige Ungleichbehandlung dar.

2. Richtlinien für die Berufsausübung – Allgemeine Berufspflichten

Die allgemeinen Grundsätze des beruflichen Verhaltens sind in den Richtlinien für die Berufsausübung, ABI. EPA 1986, 331 niedergelegt, die wiederum für die allgemeinen Anforderungen an Mitglieder des *epi* auf die VDV, ABI. EPA 1978, 91 verweisen.

In **D 16/95** wies die Kammer darauf hin, daß die Ausfertigung und Einreichung einer Übersetzung und die Einzahlung der Gebühren in der nationalen Phase in einem Vertragsstaat durch Artikel 1 VDV umfaßt werden, auch wenn es sich dabei nicht um Tätigkeiten in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Patenterteilungs-, Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren handelt. Es handelt sich nämlich um Tätigkeiten in Verbindung mit einem europäischen Patent (vgl. Artikel 65 und 141 EPÜ), die grundsätzlich zum Aufgabenbereich eines zugelassenen Vertreters gehören. Daß diese Tätigkeiten durch die Vorschriften des Artikels 1 VDV geregelt werden, rechtfertigt sich auch im Hinblick auf die Tatsache, daß es für Außenstehende (z. B. mit der Übersetzung einer Patentschrift Beauftragte) schwierig ist, zwischen Tätigkeiten eines zugelassenen Vertreters, die sich unmittelbar auf das Patenterteilungs-, Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren beziehen, und solchen, die diese Bedingung nicht erfüllen, zu unterscheiden. Da Tätigkeiten eines zugelassenen Vertreters, die sich auf die nationale Phase beziehen, durch die Vorschriften des Artikels 1 VDV geregelt werden, erfüllt ein tadelnswertes Verhalten eines zugelassenen Vertreters im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten den Tatbestand einer Verletzung der allgemeinen Berufspflichten gemäß Artikel 1 VDV.

stances and did not constitute unlawfully unequal treatment.

2. Code of Professional Conduct – General professional obligations

The general principles for this are laid down in the Code of Professional Conduct (OJ EPO 1986, 331), which in turn refers to the RDR (Regulation on discipline for professional representatives, OJ EPO 1978, 91) as regards the general requirements with which *epi* members must comply.

In **D 16/95** the board ruled that although drafting and filing translations and paying fees in the national phase in a contracting state were not directly related to grant, opposition or appeal proceedings, such activities were still covered by Article 1 RDR. They were, after all, activities in connection with a European patent (see Articles 65 and 141 EPC) and as such part of a professional representative's job. Regarding them as covered by Article 1 RDR was also justified by the fact that it was difficult for outsiders (eg persons commissioned to translate patent specifications) to distinguish between those of a representative's activities which were directly related to grant, opposition or appeal proceedings and those which were not. Since national-phase-related activities were covered by Article 1 RDR, reprehensible conduct in connection with them constituted a breach of a representative's general professional obligations under that provision.

celle-ci est néanmoins minime dans son ampleur et acceptable dans les circonstances particulières de l'espèce. Cette solution permet notamment de garantir qu'aucun des candidats n'obtiendra un résultat inférieur à celui qu'il aurait obtenu en cas d'évaluation objective de ses réponses. Selon la chambre, la façon dont le jury d'examen a remédié à l'erreur est donc adaptée aux circonstances et ne constitue pas une inégalité de traitement contraire à la loi.

2. Code de conduite professionnelle – obligations professionnelles générales

Les principes généraux de la conduite professionnelle sont fixés dans le code de conduite professionnelle (JO OEB 1986, 331) qui renvoie à son tour au RDMA (JO OEB 1978, 91) pour les obligations générales des membres de l'*epi*.

Dans la décision **D 16/95**, la chambre a signalé que l'établissement et la production d'une traduction, ainsi que le paiement des taxes au cours de la phase nationale dans un Etat contractant, sont couverts par l'article 1 RDMA, même s'il ne s'agit pas en l'occurrence d'activités directement liées à la procédure de délivrance des brevets, d'opposition ou de recours. Il s'agit en effet d'activités en rapport avec un brevet européen (cf. articles 65 et 141 CBE), qui font partie des tâches d'un mandataire agréé. La réglementation de ces activités par les dispositions de l'article 1 RDMA se justifie cependant aussi eu égard au fait qu'il est difficile, pour des personnes extérieures (par ex. celles qui sont chargées de traduire le fascicule de brevet), d'établir une distinction entre les activités d'un mandataire agréé, qui touchent directement aux procédures de délivrance du brevet, d'opposition ou de recours, et celles qui ne remplissent pas cette condition. Etant donné que les activités d'un mandataire agréé relatives à la phase nationale sont régies par les dispositions de l'article 1 RDMA, la conduite répréhensible d'un mandataire agréé en rapport avec ces activités constitue une violation des obligations professionnelles générales conformément à l'article 1 RDMA.

3. Beschwerdefähigkeit von Entscheidungen in Disziplinarangelegenheiten

Wie in **D 15/95** (ABI. EPA 1998, 297) stellte die Kammer in **D 28/97** fest, daß dem Anzeigerstatter nach Artikel 8 VDV (Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern) kein Beschwerderecht gegen die Entscheidung des Disziplinarrats zusteht. Dem Beschwerdeführer ging es um die Klärung der Fragen, die sich aus Durchführung und Abwicklung des Mandats ergaben, das er Herrn X erteilt hatte. Das Disziplinarverfahren dient jedoch anderen Zwecken: Es soll im Interesse der Allgemeinheit eine geordnete und korrekte Ausübung der Vertretung vor dem EPA sicherstellen. Zwar kann auch ein Verstoß gegen Disziplinarregeln individuelle Interessen berühren. Über Ansprüche Einzelner, die sich hieraus ergeben, haben jedoch ausschließlich die hierfür zuständigen Gerichte, insbesondere die Zivilgerichte zu entscheiden.

VIII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE

1. Das EPA als ISA – Überprüfung des Widerspruchs durch eine Kammer

In **W 1/97** (ABI. EPA 1999, 33) befand die Kammer, daß mehrere Zahlungsaufforderungen in Folge dazu führen könnten, daß die Frage der Einheitlichkeit der Erfindung vor mehreren Instanzen gleichzeitig anhängig werde. Dies widerspräche den Grundprinzipien des Verfahrensrechts, die auch auf Widerspruchssachen Anwendung fänden. Sobald Widerspruch eingelegt worden sei, sei das EPA als ISA nur noch für die vorherige Überprüfung der Frage zuständig, ob die bereits ergangene Aufforderung berechtigt gewesen sei (Regel 40.2 e) PCT). Das EPA sei nicht befugt, die Frage der Uneinheitlichkeit im selben Recherchungsverfahren ein zweites oder sogar weitere Male aufzuwerfen. Ein Beteiligter habe nämlich Anspruch darauf, daß ein und dieselbe Sache in einem einzigen Verfahren entschieden werde und er nicht gezwungen sei, in derselben Sache in mehreren Verfahren Rechtsmittel einzulegen. Zu bedenken sei

3. Appealability of decisions in disciplinary matters

In **D 28/97**, as in **D 15/95** (OJ EPO 1998, 297), the board ruled that complainants under Article 8 RDR (Regulation on discipline for professional representatives) had no right of appeal against decisions of the Disciplinary Committee. The appellant was seeking clarification of matters arising from the way in which his instructions to Mr X had been carried out. Disciplinary proceedings, however, had a different purpose: to serve the public interest in the orderly and proper exercise of professional representation before the EPO. A breach of the disciplinary rules might indeed affect individual interests. However, any resulting claims by individuals were entirely a matter for the relevant, especially the civil, courts.

VIII. THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY

1. The EPO acting as ISA – Review of protest by a board

In **W 1/97** (OJ EPO 1999, 33) the board held that successive invitations to pay additional search fees could have the consequence that the question of unity of invention became pending at several instances at the same time. This would be in conflict with basic principles of procedural law which also applied in protest cases. Once a protest was filed, the EPO acting as ISA remained competent only for the prior review of the justification of the invitation already issued (Rule 40.2(e) PCT). It was not entitled to raise the question of non-unity a second or even further times in the same search procedure. The board observed that this would be detrimental to the right of a party to have one and the same matter decided in one set of proceedings, as well as his right not to be forced to seek legal redress in respect of the same matter in several proceedings. It should also be remembered that the position taken by the board of

3. Possibilité de recours contre les décisions rendues en matière disciplinaire

A l'instar de la décision **D 15/95** (JO OEB 1998, 297), la chambre a constaté dans la décision **D 28/97** qu'en vertu de l'article 8 RDMA (règlement en matière de discipline des mandataires agréés), le plaignant n'a pas le droit de former un recours contre les décisions de la commission de discipline. Le requérant souhaitait clarifier les questions qui découlaient de l'exécution du mandat qu'il avait donné à Monsieur X. Or, la procédure de discipline a d'autres buts, qui sont de garantir l'exercice correct et en règle de la représentation devant l'OEB, et ce dans l'intérêt général. S'il est vrai qu'un manquement aux règles de discipline peut également affecter des intérêts individuels, seules les juridictions compétentes en la matière, notamment de l'ordre civil, peuvent connaître des revendications individuelles en découlant.

VIII. L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION PCT

1. L'OEB agissant en qualité d'ISA – Réexamen d'une réserve par une chambre

Dans l'affaire **W 1/97** (JO OEB 1999, 33), la chambre a estimé que lorsqu'il est envoyé des invitations successives à payer des taxes additionnelles pour la recherche, la question de l'unité de l'invention peut se voir examinée en même temps par plusieurs instances. La situation ainsi créée va à l'encontre des principes de base du droit procédural qui sont également applicables à la procédure de réserve. Une fois qu'une réserve a été formulée, l'OEB agissant en qualité d'ISA ne reste compétent que pour vérifier au préalable si l'invitation à payer une taxe additionnelle était justifiée (règle 40.2e) PCT), mais n'a pas le droit de soulever la question du défaut d'unité une deuxième fois ou plusieurs fois au cours de la même procédure de recherche, si l'on veut que soit respecté le droit d'une partie d'obtenir qu'il soit statué sur une seule et même affaire dans le cadre d'une seule procédure, ainsi que son droit de ne pas devoir dans

auch, daß die Stellungnahme der Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung über den Widerspruch unter Umständen eine etwaige weitere Feststellung der Uneinheitlichkeit präjudizieren könne.

2. Das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt

Das EPA kann für eine nach dem Patentszusammenarbeitsvertrag (PCT) eingereichte internationale Anmeldung "Bestimmungsamt" oder "ausgewähltes Amt" sein.

In **J 19/93** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Bestimmung von Staaten im PCT-Antrag zum Zweck der Erlangung eines europäischen Patents nur berichtigt werden könne, wenn dies ausdrücklich beantragt und nachgewiesen werde, daß dem Anmelder ein Fehler unterlaufen sei.

appeal in a decision on the protest could prejudice any further finding of non-unity.

2. The EPO as designated or elected Office

The EPO may be a "designated Office" or an "elected Office" for an international application made under the Patent Cooperation Treaty (PCT).

In **J 19/93** the board held that the designation of states for the purpose of obtaining a European patent in the PCT request form could only be corrected if expressly requested, and if it was proved that an error had been made by the applicant.

une même affaire engager plusieurs procédures pour pouvoir obtenir réparation. En outre, soulever plusieurs fois la question du défaut d'unité reviendrait à négliger le fait que la décision que la chambre de recours prendra au sujet de la réserve pourrait aller à l'encontre des constatations ultérieures au sujet du défaut d'unité.

2. L'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu

L'OEB peut être "office désigné" ou "office élu" pour une demande internationale déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

Dans l'affaire **J 19/93**, la chambre a estimé que la désignation d'États dans le formulaire de requête PCT en vue d'obtenir un brevet européen ne peut être rectifiée que sur demande expresse, et s'il est prouvé que le demandeur a commis une erreur.

ANLAGE 1	ANNEX 1	ANNEXE 1		
IM BERICHT ÜBER DIE RECHTSPRECHUNG VON 1998 BEHANDELTE ENT- SCHEIDUNGEN AUS DEM BERICHTSJAHR	DECISIONS DELIVERED IN 1998 AND DISCUSSED IN THE CASE LAW REPORT FOR 1999	DECISIONS RENDUES EN 1998 ET TRAITÉES DANS LE RAPPORT DE JURISPRUDENCE 1998		
	Seite/Page	Seite/Page		
I. PATENTIERBARKEIT		3. Neuheit der Verwendung		
I. PATENTABILITY		3. Novelty of use		
I. BREVETABILITE		3. Nouveauté de l'utilisation		
A. Patentfähige Erfindungen		3.1 Zweite (weitere) medizinische Verwendung		
A. Patentable inventions		3.1 Second (further) medical use		
A. Inventions brevetables		3.1 Deuxième (autre) application médicale		
1. Technischer Charakter der Erfindung	T 913/94	27 February 1998	3.3.2	15
1. Technical nature of invention				
1. Nature technique de l'invention				
1.1 Programmprodukte für Datenverarbeitungsanlagen				
1.1 Computer program products				
1.1 Produits logiciels	T 848/93	3 February 1998	3.4.1	16
T 1173/97 1 July 1998	3.5.1			
T 935/97 4 February 1999	3.5.1			
B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit		4. Chemische Erfindungen		
B. Exceptions to patentability		4. Chemical inventions		
B. Exceptions à la brevetabilité		4. Inventions dans le domaine de la chimie		
1. Patentierbarkeit von Pflanzen und Pflanzensorten		4.1 Neuheit chemischer Verbindungen		
1. Patentability of plants and plant varieties		4.1 Novelty of chemical compounds		
1. Brevetabilité des plantes et des variétés végétales		4.1 Nouveauté des compositions chimiques		
T 1054/96 13 October 1997	3.3.4	T 990/96 12 February 1998	3.3.1	16
C. Neuheit		4.2 Auswahl eines Teilbereichs		
C. Novelty		4.2 Selection of sub-ranges		
C. Nouveauté		4.2 Sélection d'une partie d'un domaine		
1. Stand der Technik		T 563/95 12 March 1998	3.3.3	17
1. State of the art		T 610/96 10 November 1998	3.5.2	18
1. Etat de la technique		5. Unschädliche Offenbarung		
1.1 Zugänglichmachung		5. Non-prejudicial disclosures		
1.1 Availability to the public		5. Divulgations non opposables		
1.1 Accessibilité au public		5.1 Ereignisse vor dem Prioritätstag		
1.2.1 Begriff des Zugänglichmachens		5.1 Events prior to priority date		
1.2.1 The notion of "making available"		5.1 Événements survenus avant la date de priorité		
1.2.1 Notion d'accessibilité		T 377/95 5 August 1998	3.3.4	19
T 901/95 29 October 1998	3.5.2			
T 243/96 25 May 1998	3.2.2			
T 77/94 28 April 1998	3.2.3			
2. Beurteilung der Neuheit		D. Erfinderische Tätigkeit		
2. Assessing novelty		D. Inventive step		
2. Appréciation de la nouveauté		D. Activité inventive		
2.1 Der Erfindung als solcher entsprechende Offenbarung		1. Nächstliegender Stand der Technik – Wahl des nächst- kommenden Ausgangspunktes		
2.1 Disclosure corresponding to the invention as such		1. Determination of closest prior art – choice of the closest starting point		
2.1 Divulgarion correspondant à l'invention telle quelle		1. Etat de la technique le plus proche – Sélection du point de départ le plus proche		
T 79/96 20 October 1998	3.3.5	T 870/96 16 July 1998	3.4.2	20
T 870/95 14 July 1998	3.4.2			
		2. Nachweis erfinderischer Tätigkeit		
		2. Assessment of inventive step		
		2. Preuve de l'existence d'une activité inventive		

	Seite/Page		Seite/Page	
2.1 Kombinationserfindungen 2.1 Combination inventions 2.1 Inventions de combinaison	T 711/96	17 June 1998	3.2.4	20
2.2 Berücksichtigung von Merkmalen 2.2 Consideration of features 2.2 Prise en considération de caractéristiques	T 589/95	5 November 1997	3.3.3	21
2.3 Disclaimer 2.3 Disclaimer 2.3 Disclaimer	T 871/96	8 October 1998	3.3.2	22
2.4 Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im medizinischen Bereich 2.4 Assessment of inventive step in the medical field 2.4 Appréciation de l'activité inventive dans le domaine médical	T 913/94	27 February 1998	3.3.2	22
2.5 Beispiele für die Verneinung der erfinderischen Tätigkeit – technisch nicht relevante Änderungen 2.5 Examples of the denial of inventive step – Non-functional modifications 2.5 Exemples de négation de l'existence d'une activité inventive – Modifications non fonctionnelles	T 72/95 T 157/97 T 176/97	18 March 1998 18 March 1998 18 March 1998	3.3.5 3.3.5 3.3.5	22 22 22
II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG				
II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION				
II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET				
A. Ausreichende Offenbarung A. Sufficiency of disclosure A. Caractère suffisant ou non de l'exposé				
T 718/96	30 June 1998	3.2.1	23	
1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebende Teile der Anmeldung 1. Parts of the application relevant for assessing sufficiency of disclosure 1. Parties de la demande pertinentes pour l'appréciation du caractère suffisant ou non de l'exposé	T 512/94	23 June 1998	3.3.4	23
2. Deutliche und vollständige Offenbarung 2. Clarity and completeness of disclosure 2. Exposé clair et complet de l'invention	T 293/97	2 September 1998	3.2.1	24
3. Biotechnologie 3. Biotechnology 3. Biotechnologie				
3.1 Deutliche und vollständige Offenbarung 3.1 Clarity and completeness of disclosure 3.1 Exposé clair et complet de l'invention	J 6/96	18 September 1997	3.1.1	30
T 780/95	11 March 1998	3.3.4	24	
3.2 Hinterlegung biologischen Materials 3.2 Deposit of living material 3.2 Dépôt de matière vivante				
3.2.1 Materiellrechtliche Fragen 3.2.1 Substantive questions 3.2.1 Questions de fond	T 498/94 T 510/94	22 June 1998 21 April 1998	3.3.4 3.3.4	25 26
3.2.2 Verfahrensrechtliche Fragen 3.2.2 Procedural questions 3.2.2 Questions de procédure	T 227/97	9 October 1998	3.3.4	27
B. Patentansprüche B. Claims B. Revendications				
1. Deutlichkeit 1. Clarity 1. Clarté				
1.1 Fassung der Ansprüche 1.1 Text of the claims 1.1 Texte des revendications				
1.1.1 Anspruchskategorien 1.1.1 Categories of claim 1.1.1 Catégories de revendications	T 410/96	25 July 1997	3.5.1	28
2. Knappheit 2. Conciseness 2. Concision				
2.1 Unabhängige Ansprüche 2.1 Independent claims 2.1 Revendications indépendantes	T 596/97	10 June 1998	3.2.4	28
3. Stützung durch die Beschreibung 3. Claims supported by the description 3. Fondement des revendications sur la description	T 450/97 T 332/94	5 February 1998 18 February 1998	3.3.2 3.3.1	29 29
4. Auslegung der Ansprüche 4. Interpretation of claims 4. Interprétation des revendications	T 458/96	7 October 1998	3.4.2	29
5. Zweiteilige Form der Ansprüche 5. Two-part form of the claims 5. Formulation en deux parties des revendications	T 980/95	18 February 1998	3.3.3	29
6. Anspruchsgebühren 6. Claims fees 6. Taxes de revendication				

			Seite/Page				Seite/Page
C. Einheitlichkeit der Erfindung				T 325/95	18 November 1997	3.4.2	34
C. Unity of invention				T 795/95	6 October 1998	3.2.1	35
C. Unité de l'invention							
1. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchegebühren							
1. Plurality of inventions and a further search fee							
1. Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche							
W 1/97	15 November 1997	3.3.4	30				
III. ÄNDERUNGEN				IV. PRIORITÄT			
III. AMENDMENTS				IV. PRIORITY			
III. MODIFICATIONS				IV. PRIORITE			
A. Artikel 123 (2) EPÜ				1. Identität der Erfindung			
A. Article 123(2) EPC				1. Identity of invention			
A. Article 123(2) CBE				1. Identité de l'invention			
1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung				1.1 Nacharbeitbare Offenbarung im Prioritätsdokument			
1. Content of the application as originally filed				1.1 Enabling disclosure in the priority document			
1. Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée				1.1 Divulgaration dans le document de priorité permettant la reproduction de l'invention			
1.1 Allgemeines				T 207/94	8 April 1997	3.3.4	36
1.1 General issues				1.2 "Wesentliche" Merkmale			
1.1 Généralités				1.2 "Essential" features			
T 284/94	25 November 1998	3.4.1	31	1.2 Caractéristiques "essentiels"			
T 615/95	16 December 1997	3.3.1	31	T 172/95	5 March 1998	3.3.3	36
1.2 Technischer Beitrag des hinzugefügten Merkmals				V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DAS VERFAHREN VOR DEM EPA			
1.2 Technical contribution of added feature				V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS			
1.2 Apport d'une contribution technique de la caractéristique ajoutée				V. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE			
T 112/95	19 February 1998	3.2.1	32	A. Grundsatz des Vertrauensschutzes			
1.3 Fehler in der Offenbarung				A. The principle of the protection of legitimate expectations			
1.3 Errors in the disclosure				A. Le principe de la protection de la confiance légitime			
1.3 Erreur dans l'exposé de l'invention				1. Einleitung			
T 609/95	27 August 1998	3.3.2	32	1. General issues			
1.4 Nachreichen von Angaben				1. Généralités			
1.4 Subsequent addition of details				T 161/96	3 November 1997	3.3.4	37
1.4 Ajout d'informations				2. Pflicht zur Aufklärung bei leicht behebbaren Mängeln			
1.4.1 Änderungen bei der Darstellung des Stands der Technik				2. Obligation to draw attention to easily remediable deficiencies			
1.4.1 Amendments in the description of the prior art				2. Obligation d'avertir le demandeur d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié			
1.4.1 Modifications dans la présentation de l'état de la technique				G 2/97	12 November 1998		37
T 450/97	5 February 1998	3.3.2	33	T 161/96	3 November 1997	3.3.4	39
1.4.2 Disclaimer				J 7/97	11 December 1997	3.1.1	39
1.4.2 Disclaimer				B. Rechtliches Gehör			
1.4.2 Disclaimer				B. Right to be heard			
T 863/96	4 February 1999	3.3.2	33	B. Droit d'être entendu			
2. Teilanmeldungen				1. Einleitung			
2. Divisional applications				1. Introduction			
2. Demandes divisionnaires				1. Introduction			
T 1221/97	13 October 1998	3.4.2	34	T 685/98	21 September 1998	3.5.2	40
B. Artikel 123 (3) EPÜ				2. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung			
B. Article 123(3) EPC				2. Right to be heard in oral proceedings			
B. Article 123(3) CBE				2. Le droit d'être entendu pendant la procédure orale			
				T 253/95	17 December 1997	3.3.3	41
				T 951/97	5 December 1997	3.4.1	41

				Seite/Page					Seite/Page
3. Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung und rechtliches Gehör					2. Anwendbarkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 (1) EPÜ				
3. Non-appearance at oral proceedings and the right to be heard					2. Applicability of re-establishment of rights under Article 122(1) EPC				
3. Non-comparution à la procédure orale et droit d'être entendu					2. Applicabilité de la restitutio in integrum en vertu de l'article 122(1) CBE				
T 414/94	14 May 1998	3.4.2	42	J 21/96	6 May 1998	3.1.1	47		
4. Artikel 113 (2) EPÜ				3. Das Erfordernis der Beachtung "aller gebotenen Sorgfalt"					
4. Article 113(2) EPC				3. The requirement of "all due care"					
4. Article 113(2) CBE				3. Obligation de faire preuve de "toute la vigilance nécessaire"					
T 237/96	22 April 1998	3.4.2	43	3.1 Allgemeine Bedingungen im Zusammenhang mit dem Sorgfaltsgebot					
T 425/97	8 May 1998	3.3.2	43	3.1 General conditions relating to the obligation to exercise due care					
T 552/97	4 November 1997	3.5.2	44	3.1 Conditions générales relatives à l'obligation de faire preuve de toute la vigilance nécessaire					
C. Mündliche Verhandlung				T 686/97	12 May 1998	3.3.3	48		
C. Oral proceedings				4. Einreichung und Substantiierung des Antrags nach Artikel 122 (2) und (3) EPÜ					
C. Procédure orale				4. Filing and substantiation of the application under Article 122(2) and (3) EPC					
1. Antrag auf mündliche Verhandlung				4. Présentation et motivation de la requête au titre de l'article 122(2) et (3) CBE					
1. Request for oral proceedings				J 26/95	13 October 1998	3.1.1	49		
1. Requête tendant à recourir à la procédure orale				F. Verspätetes Vorbringen					
T 870/93	18 February 1998	3.4.1	45	F. Late submission					
2. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung				F. Moyens invoqués tardivement					
2. Preparation and conduct of oral proceedings				1. Die Relevanzprüfung im Spannungsfeld von Artikel 114 (1) und (2) EPÜ					
2. Préparation et déroulement de la procédure orale				1. Examination as to relevance in the area of conflict of Article 114(1) and (2) EPC					
2.1 Mitteilung nach Artikel 11 (2) VOBK				1. Examen de la pertinence selon les paragraphes 1 et 2 de l'article 114 CBE					
2.1 Communication under Article 11(2) RPBA				1.1 Relevanzprüfung – allgemeine Grundsätze					
2.1 Notification conformément à l'article 11(2) RPCR				1.1 Examination as to relevance – general principles					
T 97/94	15 July 1997	3.3.3	45	1.1 Généralités sur l'examen de la pertinence					
2.2 Niederschrift in der mündlichen Verhandlung				T 512/94	23 June 1998	3.3.4	49		
2.2 Taking of minutes				1.2 Relevanzprüfung und Verfahrensmißbrauch					
2.2 Rédaction du procès-verbal				1.2 Examination as to relevance and abuse of procedure					
T 528/95	25 March 1998	3.4.2	46	1.2 Examen de la pertinence et abus de procédure					
D. Fristen				1.2.1 Allgemeines					
D. Time limits				1.2.1 General issues					
D. Délais				1.2.1 Généralités					
1. Unterbrechung des Verfahrens – Regel 90 EPÜ				T 113/96	19 December 1997	3.2.4	50		
1. Interruption of proceedings – Rule 90 EPC				1.2.2 Verfahrensmißbrauch bei offenkundiger Vorbenutzung					
1. Interruption de la procédure – Règle 90 CBE				1.2.2 Procedural abuse in the case of public prior use					
1.1 Unterbrechung des Verfahrens wegen Konkurses				1.2.2 Abus de procédure en cas d'utilisation antérieure accessible au public					
1.1 Interruption of proceedings because of insolvency				T 901/95	29 October 1998	3.5.2	50		
1.1 Interruption de la procédure à cause d'une faillite									
J 26/95	13 October 1998	3.1.1	46						
E. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand									
E. Re-establishment of rights									
E. Restitutio in integrum									
1. Ausschluß von Fristen nach Artikel 122 (5) EPÜ									
1. Time limits excluded from re-establishment under Article 122(5) EPC									
1. Délais exclus de la restitutio in integrum en vertu de l'article 122(5) CBE									
T 227/97	9 October 1998	3.3.4	47						

				Seite/Page					Seite/Page
G. Beweisrecht					J. Weitere Verfahrensfragen				
G. Law of evidence					J. Other procedural questions				
G. Droit de la preuve					J. Autres questions de procédure				
1. Zulässigkeit von Beweismitteln					1. Patentregister				
1. Admissibility of evidence					1. Register of patents				
1. Recevabilité des moyens de preuve					1. Registre européen des brevets				
T 919/97	29 January 1998	3.3.1	50	1.1 Rechtsübergang					
T 543/95	10 November 1997	3.2.3	50	1.1 Transfer					
					1.1 Transfert				
2. Beweiswürdigung					J 26/95				
2. Evaluation of evidence					13 October 1998				3.1.1
2. Appréciation des moyens de preuve									56
T 833/94	20 August 1998	3.5.1	51	1.2 Aussetzung des Verfahrens					
					1.2 Suspension of proceedings				
					1.2 Suspension de la procédure				
3. Beweislast					J 7/96				
3. Burden of proof					20 January 1998				3.1.1
3. Charge de la preuve					J 33/95				56
					31 August 1998				3.1.1
T 200/94	23 October 1997	3.3.1	51	2. Zustellung					
					2. Notifications				
					2. Significations				
H. Vertretung					J 27/97				
H. Representatives					26 October 1998				3.1.1
H. Mandataires									57
1. Bevollmächtigung eines Vertreters					VI. VERFAHREN VOR DEM EPA				
1. Authorisations for appointment of a representative					VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO				
1. Pouvoir de représentation					VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB				
T 850/96	14 January 1998	3.2.3	52	A. Eingangs- und Formalprüfung					
					A. Preliminary and formalities examination				
					A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme				
1. Form der Entscheidungen					1. Einreichung von Prioritätsunterlagen				
1. Form of decisions					1. Filing of priority documents				
1. Forme des décisions					1. Dépôt de documents de priorité				
T 615/95	16 December 1997	3.3.1	53	J 11/95					
T 225/96	3 April 1998	3.2.3	53	27 November 1997				3.1.1	
									58
1.1 Allgemeine Fragen					2. Einreichung von Teilanmeldungen				
1.1 General issues					2. Filing of divisional applications				
1.1 Questions générales					2. Dépôt de demandes divisionnaires				
T 425/97	8 May 1998	3.3.2	54	J 29/96					
					3 September 1997				3.1.1
					J 21/96				59
					6 May 1998				3.1.1
1.2 Widerspruch zwischen mündlich verkündeter und schriftlicher Entscheidung					B. Prüfungsverfahren				
1.2 Inconsistency between oral and written decisions					B. Examination procedure				
1.2 Contradiction entre les décisions orales et les décisions écrites					B. Procédure d'examen				
					1. Sachprüfung				
					1. Substantive examination of the application				
					1. Examen quant au fond de la demande				
T 161/96	3 November 1997	3.3.4	54	1.1 Aufforderungen nach Artikel 96 (2) EPÜ und Regel 51 (2) EPÜ					
					1.1 Communications pursuant to Article 96(2) EPC and Rule 51(2) EPC				
					1.1 Notifications suivant l'article 96(2) CBE et la règle 51(2) CBE				
					T 802/97				
					24 July 1998				3.4.2
									60
3. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen					1.2 Erlaß eines weiteren Bescheids im Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ				
3. Correction of errors in decisions					1.2 Issuance of a further communication under Article 113(1) EPC				
3. Rectification d'erreurs dans les décisions					1.2 Nouvelle notification au titre de l'article 113(1) CBE				
T 425/97	8 May 1998	3.3.2	55						

	Seite/Page		Seite/Page		
4. Zulässigkeit der Beschwerde		T 794/94	17 September 1998	3.3.4	79
4. Admissibility of the appeal		T 570/96	20 August 1998	3.3.3	79
4. Recevabilité du recours		T 119/95	13 January 1998	3.2.1	80
		T 648/96	16 March 1998	3.5.2	80
4.1 Materielle Beschwerdeberechtigung				11. Rückzahlung der Beschwerdegebühr	
4.1 Party adversely affected				11. Reimbursement of appeal fees	
4.1 Partie déboutée				11. Remboursement de la taxe de recours	
				11.1 Stattgabe der Beschwerde	
T 613/97	26 May 1998			11.1 Allowability of the appeal	
				11.1 Faire droit au recours	
T 900/94	9 September 1998				
				J 37/97	15 October 1998
				T 120/98	24 September 1998
4.2 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift				3.1.1	80
4.2 Form and content of appeal				3.3.1	81
4.2 Forme et contenu de l'acte de recours					
				11.2 Billigkeit	
T 445/97	1 April 1998			11.2 Equity	
				11.2 Equité	
				T 552/97	4. November 1997
				T 41/97	15 April 1998
				T 142/95	4 May 1998
				3.5.2	81
4.3 Beschwerdebegründung				3.2.1	81
4.3 Statement of grounds				3.2.3	81
4.3 Mémoire exposant les motifs					
				11.3 Wesentlicher Verfahrensmangel	
T 3/95	24 September 1997			11.3 Substantial procedural violation	
				11.3 Vice substantiel de procédure	
T 389/95	15 October 1997				
				11.3.1 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen	
T 191/96	2 April 1998			11.3.1 Inadequate reasons given in the decision at first	
				11.3.1 Motivation insuffisante d'une décision rendue par	
T 65/96	18 March 1998			11.3.1 la première instance	
				T 921/94	30 October 1998
				3.3.1	82
				11.3.2 Weitere Einzelfälle	
				11.3.2 Other miscellaneous cases	
				11.3.2 Autres cas isolés	
				J 20/96	28. September 1998
				T 225/96	3 April 1998
				J 32/97	20 July 1998
				3.1.1	82
				3.2.3	83
				3.1.1	83
				11.4 Abhilfe	
				11.4 Interlocutory revision	
				11.4 Révision préjudicielle	
				T 939/95	23 January 1998
				T 685/98	21 September 1998
				3.5.1	84
				3.5.2	84
				VII. VERFAHREN VOR DER DISZIPLINARKAMMER	
				VII. DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL	
				VII. PROCEDURES DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS	
				STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE	
				1. Europäische Eignungsprüfung	
				1. European qualifying examination (EQE)	
				1. Examen européen de qualification	
				1.1 Begründungspflicht von Prüfungsentscheidungen	
				1.1 Substantiation of EQE decisions	
				1.1 Obligation de motiver les décisions du jury d'examen	
				D 12/97	25 June 1998
				1.2 Prüfungsbedingungen	
				1.2 Examination conditions	
				1.2 Conditions de l'examen	

		Seite/Page			Seite/Page
D 9/96	9 March 1998	85	VIII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE		
D 10/97	8 December 1998	86	VIII. THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY		
D 17/97	8 December 1998	86	VIII. L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION		
D 5/97	8 December 1998	86	PCT		
2. Richtlinien für die Berufsausübung – Allgemeine Berufspflichten			1. Das EPA als ISA – Überprüfung des Widerspruchs durch eine Kammer		
2. Code of Professional Conduct – General professional obligations			1. The EPO acting as ISA – Review of protest by a board		
2. Code de conduite professionnelle – obligations professionnelles générales			1. L'OEB agissant en qualité d'ISA – Réexamen d'une réserve par une chambre		
D 16/95	29 March 1998	87	W 1/97	15 November 1997	3.3.4 88
3. Beschwerdefähigkeit von Entscheidungen in Disziplinarangelegenheiten			2. Das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt		
3. Appealability of decisions in disciplinary matters			2. The EPO as designated or elected Office		
3. Possibilité de recours contre les décisions rendues en matière disciplinaire			J 19/93	15 December 1997	3.1.1 89
D 28/97	4 September 1998	88			
D 15/95	19 June 1997	88			

ANLAGE 2**ANNEX 2****ANNEXE 2****ZITIERTE ENTSCHEIDUNGEN****CITED DECISIONS****DECISIONS CITEES****Entscheidungen der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten**

Seite/Page

Decisions of the Disciplinary Board**Décisions de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire**

D 14/95	19.12.95		86
D 15/95	19.6.97	OJ EPO 1998, 297	88
D 16/95	29.3.98		87
D 9/96	9.3.98		85
D 5/97	8.12.98		86
D 10/97	8.12.98		86
D 12/97	25.6.98	OJ EPO 1999, 566	85
D 17/97	8.12.98		86
D 28/97	4.9.98		88

Seite/Page

Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer**Decisions of the Enlarged Board of Appeal****Décisions de la Grande Chambre de recours**

G 1/88	27.1.87	OJ EPO 1989, 189	61
G 2/88	11.12.89	OJ EPO 1990, 93	35
G 4/88	24.4.89	OJ EPO 1989, 480	63
G 9/91	31.3.93	OJ EPO 1993, 408	71
G 10/91	31.3.93	OJ EPO 1993, 420	66
G 4/92	29.10.93	OJ EPO 1994, 149	41, 43
G 9/92	14.7.94	OJ EPO 1994, 875	69, 70, 73
G 1/93	2.2.94	OJ EPO 1994, 541	32
G 2/93	21.12.94	OJ EPO 1995, 275	27
G 4/93	14.7.94	OJ EPO 1994, 875	70, 73
G 9/93	6.7.94	OJ EPO 1994, 891	64
G 6/95	24.7.96	OJ EPO 1996, 649	45
G 8/95	16.4.96	OJ EPO 1996, 481	55
G 3/97	21.1.99	OJ EPO 1999, 245	64
G 2/97	12.11.98	OJ EPO 1999, 123	37
G 4/97	21.1.99	OJ EPO 1999, 270	64

Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer**Decisions of the Legal Board of Appeal****Décisions de la Chambre de recours juridique**

J 7/83	- 3.1.1	2.12.83	OJ EPO 1984, 211	46
J 8/87	- 3.1.1	30.11.87	OJ EPO 1989, 9	27
J 9/90	- 3.1.1	8.4.92		46
J 13/90	- 3.1.1	10.12.92	OJ EPO 1994, 456	39
J 19/93	- 3.1.1	15.12.97		89
J 11/95	- 3.1.1	27.11.97		58
J 26/95	- 3.1.1	13.10.98	OJ EPO 1999, ***	46, 49, 56
J 33/95	- 3.1.1	31.8.98		56
J 6/96	- 3.1.1	18.9.97		30
J 7/96	- 3.1.1	20.1.98	OJ EPO 1999, 443	56
J 9/96	- 3.1.1	27.11.97		57
J 20/96	- 3.1.1	28.9.98		82
J 21/96	- 3.1.1	6.05.98		47, 59
J 29/96	- 3.1.1	3.9.97	OJ EPO 1998, 581	59
J 7/97	- 3.1.1	11.12.97		39
J 27/97	- 3.1.1	26.10.98		57
J 32/97	- 3.1.1	20.7.98		57, 82
J 37/97	- 3.1.1	15.10.98		80

Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammer**Decisions of the technical boards of appeal****Décisions des chambres de recours techniques**

T 4/80	- 3.3.1	7.9.81	OJ EPO 1982, 149	33
T 37/82	- 3.5.1	29.7.83	OJ EPO 1984, 71	21
T 119/82	- 3.3.1	12.12.83	OJ EPO 1984, 217	22

T 95/83	- 3.2.1	9.10.84	OJ EPO 1985, 75	78
T 26/85	- 3.5.1	20.9.88	OJ EPO 1990, 22	18, 19
T 198/84	- 3.3.1	28.2.85	OJ EPO 1985, 209	18
T 69/85	- 3.4.1	2.4.87		16
T 349/86	- 3.2.1	29.4.88	OJ EPO 1988, 345	63
T 81/87	- 3.3.2	24.1.89	OJ EPO 1990, 250	36
T 170/87	- 3.3.1	5.7.88	OJ EPO 1989, 441	22, 23
T 301/87	- 3.3.2	16.2.89	OJ EPO 1990, 335	25, 36, 66
T 73/88	- 3.3.1	7.11.89	OJ EPO 1992, 557	36
T 475/88	- 3.3.1	23.11.89		63
T 279/89	- 3.3.3	3.7.91		18, 19
T 418/89	- 3.3.2	8.1.91	OJ EPO 1993, 20	25, 26
T 495/89	- 3.3.2	9.1.91		25, 26
T 534/89	- 3.2.2	2.2.93	OJ EPO 1994, 464	50
T 89/90	- 3.5.1	27.11.90	OJ EPO 1992, 456	63
T 449/90	- 3.3.2	5.12.91		25
T 611/90	- 3.3.3	21.2.91	OJ EPO 1993, 50	75
T 666/90	- 3.3.2	28.2.94		44
T 79/91	- 3.4.2	21.2.92		28
T 384/91	- 3.4.2	27.9.94	OJ EPO 1995, 745	32
T 409/91	- 3.3.1	18.3.93	OJ EPO 1994, 653	29
T 434/92	- 3.3.3	28.11.95		22
T 649/92	- 3.3.4	2.7.96	OJ EPO 1998, 97	64
T 659/92	- 3.2.2	24.10.94	OJ EPO 1995, 519	63
T 870/92	- 3.2.5	8.8.97		63
T 296/93	- 3.3.4	28.7.94	OJ EPO 1995, 627	35, 36
T 647/93	- 3.5.2	6.4.94	OJ EPO 1995, 132	44, 78, 84
T 690/93	- 3.2.2	11.10.94		39
T 829/93	- 3.4.2	24.5.96		78
T 848/93	- 3.4.1	3.2.98		16
T 870/93	- 3.4.1	18.2.98		45
T 77/94	- 3.2.3	28.4.98		14
T 97/94	- 3.3.3	15.7.97	OJ EPO 1998, 467	45
T 200/94	- 3.3.1	23.10.97		51
T 207/94	- 3.3.4	8.4.97		36
T 270/94	- 3.3.1	22.1.98		67
T 284/94	- 3.4.1	25.11.98	OJ EPO 1999, 464	31
T 332/94	- 3.3.1	18.2.98		29
T 414/94	- 3.4.2	14.5.98		42
T 498/94	- 3.3.4	22.6.98		25
T 510/94	- 3.3.4	21.4.98		26, 49
T 512/94	- 3.3.4	23.6.98		23, 49
T 515/94	- 3.3.4	29.10.97		76
T 794/94	- 3.3.4	17.9.98		79
T 833/94	- 3.5.1	20.8.98		51, 77
T 873/94	- 3.4.1	10.7.96	OJ EPO 1997, 456	34
T 900/94	- 3.3.2	9.9.98		73
T 913/94	- 3.3.2	27.2.98		15, 22
T 921/94	- 3.3.1	30.10.98		82
T 977/94	- 3.2.1	18.12.97		76
T 3/95	- 3.2.4	24.9.97		74
T 72/95	- 3.3.5	18.3.98		22
T 112/95	- 3.2.1	19.2.98		32
T 119/95	- 3.2.1	13.1.98		80
T 142/95	- 3.2.3	4.5.98		81
T 154/95	- 3.2.1	27.1.98		67
T 172/95	- 3.3.3	5.3.98		36
T 253/95	- 3.3.3	17.12.97		41
T 301/95	- 3.2.5	27.6.97	OJ EPO 1997, 519	64
T 325/95	- 3.4.2	18.11.97		34
T 377/95	- 3.3.4	5.8.98		19
T 389/95	- 3.5.2	15.10.97		75
T 460/95	- 3.5.1	20.10.97	OJ EPO 1998, 587	72
T 528/95	- 3.4.2	25.3.98		46
T 543/95	- 3.2.3	10.11.97		50
T 563/95	- 3.3.3	12.3.98		17
T 589/95	- 3.3.3	5.11.97		21

			Seite/Page				Seite/Page	
T 609/95	- 3.3.2	27.8.98	32	T 871/96	- 3.3.2	8.10.98	22	
T 615/95	- 3.3.1	16.12.97	31, 53, 78	T 990/96	- 3.3.1	12.2.98	OJ EPO 1998, 489	16
T 670/95	- 3.3.5	9.6.98	63, 69	T 1054/96	- 3.3.4	13.10.97	OJ EPO 1998, 511	12
T 717/95	- 3.2.4	23.4.98	68	T 41/97	- 3.2.1	15.4.98		77, 81
T 780/95	- 3.3.4	11.3.98	24	T 157/97	- 3.3.5	18.3.98		22
T 795/95	- 3.2.1	6.10.98	35	T 176/97	- 3.3.5	18.3.98		22
T 839/95	- 3.3.5	23.6.98	63	T 227/97	- 3.3.4	9.10.98	OJ EPO 1999, 495	27, 47
T 850/95	- 3.3.2	21.11.95	OJ EPO 1996, 455	55	T 266/97	- 3.2.3	22.6.98	71
T 870/95	- 3.4.2	14.7.98	15	T 293/97	- 3.2.1	2.9.98		24
T 901/95	- 3.5.2	29.10.98	13, 50	T 315/97	- 3.4.2	17.12.98	OJ EPO 1999, 554	70
T 939/95	- 3.5.1	23.1.98	OJ EPO 1998, 481	77, 84	T 425/97	- 3.3.2	8.5.98	43, 54, 55
T 980/95	- 3.3.3	18.2.98	29	T 445/97	- 3.3.1	1.4.98		74
T 1002/95	- 3.2.1	10.2.98	69	T 450/97	- 3.3.2	5.2.98	OJ EPO 1999, 67	29, 33
T 29/96	- 3.2.4	16.9.97	68	T 552/97	- 3.5.2	4.11.97		44, 81
T 65/96	- 3.3.3	18.3.98	75	T 596/97	- 3.2.4	10.6.98		28
T 79/96	- 3.3.5	20.10.98	14	T 613/97	- 3.3.1	26.5.98		73
T 113/96	- 3.2.4	19.12.97	50	T 636/97	- 3.3.4	26.3.98		76
T 161/96	- 3.3.4	3.11.97	OJ EPO 1999, 331	37, 39, 54	T 686/97	- 3.3.3	12.5.98	48
T 191/96	- 3.2.1	2.4.98	75	T 802/97	- 3.4.2	24.7.98		60, 61
T 225/96	- 3.2.3	3.4.98	53, 83	T 919/97	- 3.3.1	29.1.98		50
T 237/96	- 3.4.2	22.4.98	43, 62, 71	T 935/97	- 3.5.1	4.2.99		11
T 243/96	- 3.2.2	25.5.98	14	T 951/97	- 3.4.1	5.12.97	OJ EPO 1998, 440	41
T 367/96	- 3.4.2	3.12.97	66	T 1100/97	- 3.2.5	8.5.98		72
T 410/96	- 3.5.1	25.7.97	28	T 1173/97	- 3.5.1	1.7.98	OJ EPO 1999, ***	11
T 443/96	- 3.4.2	10.12.97	70	T 1221/97	- 3.4.2	13.10.98		34
T 458/96	- 3.4.2	7.10.98	29	T 120/98	- 3.3.1	24.9.98		81
T 570/96	- 3.3.3	20.8.98	79	T 685/98	- 3.5.2	21.9.98	OJ EPO 1999, 346	40, 61, 78, 84
T 610/96	- 3.5.2	10.11.98	18					
T 637/96	- 3.2.4	27.11.97	69					
T 648/96	- 3.5.2	16.3.98	66, 80	PCT-Widersprüche				
T 711/96	- 3.2.4	17.6.98	20	PCT Protests				
T 718/96	- 3.2.1	30.6.98	23	PCT Réserve				
T 850/96	- 3.2.3	14.1.98	52					
T 863/96	- 3.3.2	4.2.99	33	W 1/97	- 3.3.4	15.11.97	OJ EPO 1999, 33	30, 88
T 870/96	- 3.4.2	16.7.98	20					

ANLAGE 3

LEITSÄTZE der ENTSCHEIDUNGEN des Jahres 1998, die im ABI. EPA veröffentlicht wurden oder zur Veröffentlichung vorgesehen sind¹

AKTENZEICHEN: D 15/95, ABI. EPA 1998, 297
STICHWORT: Beschwerdefähigkeit von Entscheidungen in Disziplinarangelegenheiten
BESCHWERDEKAMMER: DBK
DATUM: 09.06.97

LEITSATZ:

Die das auf Grund einer Anzeige eingeleitete Verfahren abschließende Entscheidung des Disziplinarrates ist eine Entscheidung im Rechtssinn nur gegenüber dem betroffenen zugelassenen Vertreter, dem Präsidenten des *epi* und dem Präsidenten des EPA und kann auch nur von diesem Personenkreis mit der Beschwerde angefochten werden. Dem Anzeigersteller steht insoweit kein Beschwerderecht zu; eine entsprechende Beschwerde ist nicht statthaft.

AKTENZEICHEN: D 12/97, ABI. 1999, 566
STICHWORT: Begründungspflicht
BESCHWERDEKAMMER: DBK
DATUM: 25.06.98

LEITSÄTZE:

I. Die Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) sehen für Entscheidungen im Rahmen der europäischen Eignungsprüfung keine Begründungspflicht vor und verweisen insoweit auch nicht auf Regel 68 (2) EPÜ, so daß diese Bestimmung nicht anwendbar ist.

II. Eine auf Artikel 125 EPÜ gestützte Begründungspflicht für solche Entscheidungen setzt den Nachweis voraus, daß es sich dabei um einen in den Vertragsstaaten des EPÜ allgemein anerkannten Grundsatz handelt.

CASE NUMBER: G 2/97, OJ EPO 1999, 123
APPLICANT: Unilever Plc, et al
HEADWORD: Good faith
DATE: 12.11.98

HEADNOTE:

The principle of good faith does not impose any obligation on the boards of appeal to notify an appellant that an appeal fee is missing when the notice of appeal is filed so early that the appellant could react and pay the fee in time, if there is no indication – either in the notice of appeal or in any other document filed in relation to the appeal – from which it could be inferred that the appellant would, without such notification, inadvertently miss the time limit for payment of the appeal fee.

ANNEX 3

HEADNOTES to DECISIONS delivered in 1998 which have already been published in OJ EPO, or are scheduled for publication¹

CASE NUMBER: G 3/97, G4/97, OJ EPO 1999, 245, 270
APPLICANT: Genentech, Inc.
HEADWORD: Opposition on behalf of a third party/
GENENTECH
DATE: 21.01.99

HEADNOTE:

1(a): An opposition is not inadmissible purely because the person named as opponent according to Rule 55(a) EPC is acting on behalf of a third party.

1(b): Such an opposition is, however, inadmissible if the involvement of the opponent is to be regarded as circumventing the law by abuse of process.

1(c): Such a circumvention of the law arises, in particular, if:

- the opponent is acting on behalf of the patent proprietor;
- the opponent is acting on behalf of a client in the context of activities which, taken as a whole, are typically associated with professional representatives, without possessing the relevant qualifications required by Article 134 EPC.

1(d): However, a circumvention of the law by abuse of process does not arise purely because:

- a professional representative is acting in his own name on behalf of a client;
- an opponent with either a residence or principal place of business in one of the EPC contracting states is acting on behalf of a third party who does not meet this requirement.

2: In determining whether the law has been circumvented by abuse of process, the principle of the free evaluation of evidence is to be applied. The burden of proof is to be borne by the person alleging that the opposition is inadmissible. The deciding body has to be satisfied on the basis of clear and convincing evidence that the law has been circumvented by abuse of process.

3: The admissibility of an opposition on grounds relating to the identity of an opponent may be challenged during the course of the appeal, even if no such challenge had been raised before the opposition division.

¹ Diese Leitsätze erscheinen in der Anlage 3 nur in der Verfahrenssprache.

¹ These headnotes are published in Annex 3 in the language of the proceedings only.

¹ Ces sommaires ne sont publiés dans l'Annexe 3 que dans la langue de la procédure.

CASE NUMBER: J 26/95, OJ EPO 1999, ***
APPLICANT: VPL Research, Inc.
HEADWORD: Bankruptcy
BOARD OF APPEAL: 3.1.1
DATE: 13.10.98

HEADNOTE:

I. Assessing whether there are documents satisfying the European Patent Office that a transfer has taken place in accordance with Rule 20(1) and (3) EPC and making the entry in the register is the responsibility of the relevant department of first instance. Accordingly, in appeal proceedings, substitution of another party for the original applicant is possible only once the relevant department of first instance has made the entry or where there is clear-cut evidence of a transfer (point 2).

II. In the absence of specific circumstances having been shown in the case under consideration, proceedings against the applicant under Chapter 11 "Reorganization" of Title 11 – Bankruptcy – of the United States Code do not interrupt proceedings before the European Patent Office within the meaning of Rule 90(1)(b) EPC (point 4.4).

III. Where time limits expiring independently of one another have been missed by the applicant, each resulting in the application being deemed withdrawn, a request for re-establishment has to be filed in respect of each unobserved time limit. In accordance with Article 122(3), second sentence, EPC, a fee for re-establishment has to be paid in respect of each request. It is irrelevant whether the requests for re-establishment are filed in the same letter or in different letters and whether they are based on the same or different grounds (point 5.2).

CASE NUMBER: J 7/96, OJ EPO 1999, 443
HEADWORD: Suspension of proceedings
BOARD OF APPEAL: 3.1.1
DATE: 20.01.98
APPLICATION NO: 91915912.9

HEADNOTE:

A decision of the examining division to grant a European patent (Article 97(2) EPC) does not take effect on the date the decision-making process following written proceedings before that division is completed but on the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant (Article 97(4) EPC). In the interim period, proceedings for grant are still pending before the EPO and a request for suspension of proceedings under Rule 13 EPC is admissible.

CASE NUMBER: J 29/96, OJ EPO 1998, 581
HEADWORD: Divisional application
BOARD OF APPEAL: 3.1.1
DATE: 03.09.97

HEADNOTE:

Where consent has been given to the text of an earlier application pursuant to Rule 51(4) EPC, then withdrawal of this consent for the sole purpose of filing a divisional application is not effective to re-open the period in which a divisional application can be filed.

CASE NUMBER: T 649/92, OJ EPO 1998, 97
APPLICANT: Genentech, Inc.
OPPONENT: – Naohito Oohashi – Delta Biotech. Ltd. – Riatal GmbH
HEADWORD: DNA for HSA
BOARD OF APPEAL: 3.3.4
DATE: 02.07.96
APPLICATION NO: 82304478.9

HEADNOTE:

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

1. Is a respondent patentee entitled to challenge the admissibility of an opposition on grounds relating to the identity of an appellant opponent during the course of the appeal, where no such challenge to admissibility had been raised before the opposition division?
2. If the answer to Question 1 depends on the particular circumstances, what are the legal principles governing the circumstances that the board of appeal should take into account in assessing whether a challenge to the admissibility of the opposition is allowable at the appeal stage?
3. If the answer to Question 1 can be yes, how is the requirement of Article 99(1) EPC to the effect that any person may give notice of opposition to the European patent to be interpreted, and in particular should it be interpreted to the effect that anybody may give notice of opposition in his own name, but not in the name of a nominal opponent, that is an opponent who merely lends his name for the proceedings while allowing the proceedings to be controlled by another?
4. If the answer to Question 3 means that Article 99 EPC precludes a nominal opponent, in what circumstances, if any, can a suspected nominal opponent be required to provide evidence to establish that the opposition is genuinely his own, and what evidence can such a suspected nominal opponent be required to give to prove that he is a genuine opponent?
5. If the answers to the above questions involve a restriction on the right to challenge admissibility, is such restrictive view to be applied immediately in all pending proceedings?

N° DU RECOURS : T 97/94, JO OEB 1998, 467
DEMANDEUR : Ceca S.A.
OPPOSANT : - Bayer AG - Grace GmbH
MOT-CLE : Calendrier de procédure
CHAMBRE DE RECOURS : 3.3.3
DATE : 15.07.97
N° DE LA DEMANDE : 86402042.5

SOMMAIRE :

I. Si selon la décision G 6/95 la règle 71bis(1) CBE est pour les chambres de recours facultative dans son application en ce sens qu'elle laisse à celles-ci toute latitude pour la préparation de la procédure orale, elle demeure en revanche pour les parties contraignante dans son exécution. Ainsi, lorsqu'une chambre de recours décide d'adresser aux parties une notification au titre de la règle 71bis(1) CBE, celles-ci sont tenues d'en respecter la teneur, en particulier en ce qui concerne la date limite de réponse (point 3.5.1).

II. En cas de changement de mandataire à un stade tardif de la procédure ne résultant pas d'un cas de force majeure, le nouveau représentant est tenu de poursuivre la procédure en l'état où elle se trouvait au moment où il a assumé la succession de son prédécesseur. En tout état de cause, ce changement ne peut être l'occasion pour une partie, dans la présente affaire une intimée/opposante, de recourir à une nouvelle stratégie de défense basée sur une audition de témoins imprévisible au vu des arguments présentés et des requêtes formulées antérieurement (point 3.5.3).

III. Dans le cas d'une objection d'utilisation antérieure accessible au public, le critère de l'appréciation de la probabilité, sur lequel les chambres de recours fondent habituellement leur conviction, est à interpréter selon des normes plus sévères atteignant pratiquement la conviction absolue, autrement dit la certitude allant au-delà de tout doute raisonnable (point 5.1).

CASE NUMBER: T 284/94, OJ EPO 1999, 464
APPLICANT: Pitney Bowes Inc.
OPPONENT: Neopost Ltd.
HEADWORD: Thermal printing mechanism
BOARD OF APPEAL: 3.4.1
DATE: 25.11.98
APPLICATION NO: 85110444.8

HEADNOTE:

I. An amendment of a claim by the introduction of a technical feature taken in isolation from the description of a specific embodiment is not allowable under Article 123(2) EPC if it is not clear beyond any doubt for a skilled reader from the application documents as filed that the subject-matter of the claim thus amended provides a complete solution to a technical problem unambiguously recognisable from the application.

II. Nor is an amendment allowable under Article 123(2) EPC which replaces a disclosed specific feature either by its function or by a more general term and thus incorporates undisclosed equivalents into the content of the application as filed.

N° DU RECOURS : T 460/95, JO OEB 1998, 587
DEMANDEUR : Somab S.A.
OPPOSANT : - I Gildemeister AG - II Heidehain GmbH - III Fanuc Ltd.
MOT-CLE : Acte de recours
CHAMBRE DE RECOURS : 3.5.1
DATE : 20.10.97
N° DE LA DEMANDE : 88901423.9

SOMMAIRE :

Un acte de recours au sens de la règle 64 du règlement d'exécution de la CBE qui ne contient pas une déclaration explicite et univoque d'une volonté ferme d'attaquer une décision susceptible de recours est irrecevable.

CASE NUMBER: T 939/95, OJ EPO 1998, 481
APPLICANT: NCR International
HEADWORD: Time limit for rectification
BOARD OF APPEAL: 3.5.1
DATE: 23.01.98
APPLICATION NO: 90310596.3

HEADNOTE:

Under Article 109(2) EPC a file must be remitted to the boards of appeal without delay and without comments as to its merits if the decision under appeal is not rectified within one month of receipt of the statement of grounds for the appeal. Therefore, if further separate issues - such as reimbursement of the appeal fee - arise out of the appeal, the instance in charge of the case is obliged under Article 109(2) EPC to take a separate decision on rectification before the end of the one-month time period, as soon as it realises that a decision on any further issue cannot be taken within that period.

CASE NUMBER: T 161/96, OJ EPO 1999, 331
APPLICANT: Mallinckrodt Group Inc.
OPPONENT: - Novo Nordisk A/S - Pharmacia & Upjohn AB - Genentech, Inc.
HEADWORD: Underpayment of opposition fee/NOVO NORDISK
BOARD OF APPEAL: 3.3.4
DATE: 03.11.97
APPLICATION NO: 87307406.6

HEADNOTE:

I. The requirements in connection with the principle of good faith to be observed by the EPO are the same vis-à-vis all parties involved in proceedings before the EPO, be they applicants, patent proprietors or opponents.
 II. In case it is assumed that even an underpayment of the opposition fee, which is solely due to a deficiency within the area of responsibility of the opponent concerned, may give rise to an obligation by the EPO to warn the opponent of the impending loss of rights, the requirements for the very existence of such an obligation imply that (i) the formalities officer of the opposition division receives a payment sheet, indicating said underpayment, from the cash and accounts department within the opposition period, that (ii) the payment of the lacking amount by the opponent on his own initiative before the end of the opposition period must objectively be excluded, and that (iii) the opponent can still pay the lacking amount within the opposition period.

CASE NUMBER: T 990/96, OJ EPO 1998, 489
APPLICANT: Novartis AG
HEADWORD: Erythro-compounds
BOARD OF APPEAL: 3.3.1
DATE: 12.02.98
APPLICATION NO: 93106005.7

HEADNOTE:

I. It is common practice for a person skilled in the art of preparative organic chemistry to (further) purify a compound obtained in a particular chemical manufacturing process according to the prevailing needs and requirements. Since, as a rule, conventional methods for the purification of low molecular organic compounds are within his common general knowledge, a document disclosing a low molecular chemical compound and its manufacture makes normally available this compound to the public in the sense of Article 54 EPC in all desired grades of purity (No. 7 of the reasons for the decision).
 II. If a party alleges that this general rule would not be applicable in a particular case, then the burden of proving the existence of such an exceptional situation, eg of a situation where all prior attempts to achieve a particular degree of purity by conventional purification processes have failed, lies with the party who alleges such a situation (No. 8 of the reasons for the decision).

CASE NUMBER: T 1054/96, OJ EPO 1998, 511
APPLICANT: Novartis AG
HEADWORD: Transgenic plant
BOARD OF APPEAL: 3.3.4
DATE: 13.10.97
APPLICATION NO: 91810144.5

HEADNOTE:

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

1. To what extent should the instances of the EPO examine an application in respect of whether the claims are allowable in view of the provision of Article 53(b) EPC that patents shall not be granted in respect of plant varieties or essentially biological processes for the production of plants, which provision does not apply to microbiological processes or the products thereof, and how should a claim be interpreted for this purpose?
2. Does a claim which relates to plants but wherein specific plant varieties are not individually claimed ipso facto avoid the prohibition on patenting in Article 53(b) EPC even though it embraces plant varieties?
3. Should the provisions of Article 64(2) EPC be taken into account when considering what claims are allowable?
4. Does a plant variety, in which each individual plant of that variety contains at least one specific gene introduced into an ancestral plant by recombinant gene technology, fall outside the provision of Article 53(b) EPC that patents shall not be granted in respect of plant varieties or essentially biological processes for the production of plants, which provision does not apply to microbiological processes or the products thereof?

CASE NUMBER: T 227/97, OJ EPO 1999, 495
APPLICANT: Lindahl, Gunnar
HEADWORD: Protein Rib/LINDAHL
BOARD OF APPEAL: 3.3.4
DATE: 09.10.98
APPLICATION NO: 94911348.4

HEADNOTE:

The provisions of Article 122 EPC are applicable to the time limit set by Rule 28(2)(a) EPC and that set by PCT Rule 1bis.4.

CASE NUMBER: T 315/97, OJ EPO 1999, 554
APPLICANT: Minnesota Mining and Manufacturing Company
OPPONENT: Nippon Carbide Industries Co., Ltd.
BOARD OF APPEAL: 3.4.2
DATE: 17.12.98
APPLICATION NO: 86308961.1

HEADNOTE:

The following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal:
 Must an amended claim which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if he had not appealed – eg by deleting a limiting feature of the claim – be rejected?

CASE NUMBER: T 450/97, OJ EPO 1999, 67
APPLICANT: The Procter & Gamble Company
OPPONENT: – 1/Appellant: Henkel KGaA – 3/Appellant: L'Oréal – 2/Other party: Unilever PLC
HEADWORD: Shampoo composition
BOARD OF APPEAL: 3.3.2
DATE: 05.02.98
APPLICATION NO: 85308142.0

HEADNOTE:

- I. The mere addition of a reference to prior art does not contravene Article 123(2) EPC (following T 11/82, T 51/87).
- II. After limitation of the claims, even at the opposition stage, a document which subsequently proves not only to be the closest state of the art, but also to be essential for understanding the invention within the meaning of Rule 27(1)(b), should be indicated in the amended description (see point 4 of the reasons).

CASE NUMBER: T 951/97, OJ EPO 1998, 440
APPLICANT: Casio Computer Co.
HEADWORD: Right to be heard
BOARD OF APPEAL: TBA 3.4.1
DATE: 05.12.97
APPLICATION NO: 93103140.5

HEADNOTE:

The subject of the proceedings is changed within the meaning of Rule 71a(1) and (2), inter alia where the examining division itself introduces a new document, which is pertinent new material, into the proceedings for the first time during oral proceedings convened following a Rule 71a notification.

CASE NUMBER: T 1173/97, OJ EPO 1999, ***
APPLICANT: International Business Machines Corporation
HEADWORD: Computer program product/IBM
BOARD OF APPEAL: 3.5.1
DATE: 01.07.98
APPLICATION NO: 91107112.4

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)".

CASE NUMBER: T 685/98, OJ EPO 1999, 346
APPLICANT: GPT Limited
HEADWORD: Clock synchronisation
BOARD OF APPEAL: 3.5.2
DATE: 21.09.98
APPLICATION NO: 95938496.7

HEADNOTE:

I. The phrase "fails to reply in due time to any invitation under ... paragraph 2" in Article 96(3) EPC has to be construed in the light of the purpose of the invitation pursuant to Article 96(2) EPC and Rule 51(2) EPC, which is to afford the applicant an opportunity to exercise his right to present comments in accordance with Article 113(1) EPC. Hence a letter from the applicant which neither exercises nor waives that right is not a reply for the purposes of Article 96(3) (reasons 3.2 and 3.3).

II. Where no reply other than such a letter has been received, a purported refusal pursuant to Article 97(1) EPC is ultra vires – and hence voidable ab initio – since Article 97(1) expressly precludes refusal "where a different sanction is provided for by this Convention", the sanction provided under Article 96(3) for failure to reply being "the application shall be deemed to be withdrawn" (reasons 5.1).

III. In particular, where an applicant's letter of reply to a first Rule 51(2) communication contains only a procedural request devoid of any substantive implications (here a request for a replacement communication detailing the legal basis under the EPC rather than the PCT of the objections raised in the communication, and a request that a new time limit be set for reply) the examining division has no power to refuse the application under Article 97(1) EPC (reasons 4.3 and 4.5).

IV. In unclear cases there can be no presumption that an applicant has waived his right to be heard under Article 113(1) EPC. Hence a refusal decision pursuant to Article 97(1) EPC (here purported refusal decision by reason of it being ultra vires) based on such a presumption and taken before expiry of the term originally set for reply to a communication contravenes Article 113(1) and thus involves a substantial procedural violation (reasons 3.3, 4.6, 4.8 and 5.3).

V. Where a fundamental procedural right has manifestly been violated in a refusal pursuant to Article 97(1) EPC, or in the foregoing examination procedure, a further substantial procedural violation occurs if the examining division fails to grant interlocutory revision on appeal (following T 647/93, OJ EPO 1995, 132) since such a right must be safeguarded irrespective of the substantive merits of the case (reasons 6.2).

CASE NUMBER: W 1/97, OJ EPO 1999, 33
APPLICANT: Promega Corporation
HEADWORD: Tandem repeat loci
BOARD OF APPEAL: 3.3.4
DATE: 15.11.97
APPLICATION NO: CT/US95/12608

HEADNOTE:

An invitation of the International Searching Authority to pay additional fees must identify the separate inventions and indicate the amount to be paid. The search report has to cover those separate inventions identified in the invitation for which additional fees have been paid. The PCT does not give a legal basis for successive invitations to pay additional search fees.

ANLAGE 4**Vorlagen an die Große Beschwerdekammer¹**

I. Conformément à l'article 112(1) a) CBE, la Chambre de recours juridique a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **J 3/95** du 28 février 1997, la question de droit suivante :

1. Dans le cadre de la Convention sur le brevet européen, quelles suites administratives ou juridictionnelles convient-il de réserver aux requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et qui tendent à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours ?

2. Convient-il, le cas échéant, d'en prescrire l'inscription sur le Registre européen des brevets ?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 1/97**.

II. In decision **T 1054/96** dated 13.10.1997, Technical Board of Appeal 3.3.4 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

1. To what extent should the instances of the EPO examine an application in respect of whether the claims are allowable in view of the provision of Article 53(b) EPC that patents shall not be granted in respect of plant varieties for the production of plants, which provision does not apply to microbiological processes or the products thereof, and how should a claim be interpreted for this purpose?

2. Does a claim which relates to plants but wherein specific plant varieties are not individually claimed ipso facto avoid the prohibition on patenting in Article 53(b) EPC even though it embraces plant varieties?

3. Should the provisions of Article 64(2) EPC be taken into account when considering what claims are allowable?

4. Does a plant variety, in which each individual plant of that variety contains at least one specific gene introduced into an ancestral plant by recombinant gene technology, fall outside the provision of Article 53(b) EPC that patents shall not be granted in respect of plant varieties or essentially biological processes for the production of plants, which provision does not apply to microbiological processes or the products thereof?

The case is pending under Ref. No. **G 1/98**.

III. On 29 July 1998, in accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the European Patent Office referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in order to ensure uniform application of the law:

1.(a) Does the requirement of the "same invention" in Article 87(1) EPC mean that the extent of the right to priority derivable from a priority application for a later application is determined by, and at the same time limited to, what is at least implicitly disclosed in the priority application?

ANNEX 4**Referrals to the Enlarged Board of Appeal¹**

1.(b) Or can a lesser degree of correspondence between the priority application and the subject-matter claimed in the later application be sufficient in this respect and still justify a right to priority?

2. If question 1(b) is answered in the affirmative, what are the criteria to be applied in assessing whether the claim in the later application is in respect of the same invention as is in the priority application?

3. In particular, where features not disclosed, even implicitly, in the priority application have been added in the relevant claim of the later application, or where features defined in broader terms in the priority application have been more specifically or more narrowly defined in the later application, can a right to priority nevertheless be derived from the priority application and, if so, what are the criteria which must be met to justify the priority in such cases?

The case is pending under Ref. No. **G 2/98**.

IV. In decision **T 377/95** dated 5 August 1998, Technical Board of Appeal 3.3.4 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

For the purposes of Article 55(1) EPC, in the case where a priority is recognised for a European patent application, is the time period of six months "preceding the filing of the European patent application" to be calculated from the date of filing of the priority application (the priority date) or from the date of the actual filing of the European patent application?

The case is pending under Ref. No. **G 3/98**.

V. On 5 October 1998, in accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the European Patent Office referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in order to ensure uniform application of the law:

1.(a) Is the designation of a contracting state party to the EPC in a European patent application of no legal effect and deemed never to have taken place if the relevant designation fee has not been paid within the applicable time limit?

(b) If the answer to (a) is in the affirmative, does the fact that no designation fees are paid at all mean that the application loses its date of filing?

(c) If the answer to (a) is in the affirmative, does the fact that a designation fee in respect of a particular contracting state is not paid mean that the application never had the effect provided for in Article 66 EPC in that state?

¹ Die Vorlagen an die Große Beschwerdekammer erscheinen in der Anlage 4 nur in der Verfahrenssprache.

¹ The referrals to the Enlarged Board of Appeal are published in Annex 4 in the language of proceedings only.

¹ Les questions soumises à la Grande Chambre de recours ne sont publiées que dans la langue de la procédure.

(d) If the answer to (a) is in the affirmative, which states can be designated in a divisional application filed before expiry of the time limit for paying the designation fees in the parent application, and what is the effect on the divisional application if subsequently no designation fees are paid at all in the parent application?

2. If the answer to question 1.(a) is negative, as from what date does the deemed withdrawal of the designation of a contracting state provided for in Article 91(4) EPC take effect?

The case is pending under Ref. No. **G 4/98**.

VI. In decision **T 315/97** dated 17 December 1998, Technical Board of Appeal 3.4.2 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

Must an amended claim which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if he had not appealed – eg by deleting a limiting feature of the claim – be rejected?

The case is pending under Ref. No. **G 1/99**.

VII. Die Technische Beschwerdekammer 3.2.4 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Entscheidung **T 535/95** vom 12. April 1999 folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Wenn einer europäischen Patentanmeldung eine Priorität zuerkannt wird, ist dann für die Zwecke des Artikels 55 (1) EPÜ die Frist von sechs Monaten "vor Einreichung der europäischen Patentanmeldung" vom Tag der Einreichung der prioritätsbegründenden Anmeldung (Prioritätstag) oder vom tatsächlichen Einreichungstag der europäischen Patentanmeldung an zu berechnen?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 2/99** anhängig.

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

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 under Ref. No. **G 3/99**.