

Inhalt

Verwaltungsrat

– Bericht über die 82. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (11. Oktober 2000) **473**

– Beschluß des Verwaltungsrats vom 11. Oktober 2000 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen **473**

Entscheidungen der Beschwerdekammern

– Technische Beschwerdekammern:

T 1028/96 – 3.2.1 – Besorgnis der Befangenheit/DU PONT DE NEMOURS
*“Besorgnis der Befangenheit des Vorsitzenden der Beschwerdekammer” – “Zuständigkeit der Kammer in der ursprünglichen Besetzung – d. h. mit dem abgelehnten Mitglied – für die Prüfung der Zulässigkeit der Ablehnung wegen Befangenheit im Hinblick auf die Einleitung des Verfahrens nach Artikel 24 (4) EPÜ (bejaht)” – “Anwendbarkeit des Artikels 24 (1) EPÜ, wenn ein Mitglied der Kammer des Einspruchsbeschwerdeverfahrens an der Entscheidung über die Beschwerde gegen die Zurückweisung durch die Prüfungsabteilung mitgewirkt hat (verneint)” – “Anwendbarkeit des Grundes der Besorgnis der Befangenheit nach Artikel 24 (3) EPÜ in solchen Fällen (unter bestimmten Umständen bejaht)” **475***

T 587/98 – 3.5.2 – Anspruch der Teilanmeldung kollidiert mit Anspruch des Stammpatents
*“Unabhängiger Anspruch des Stammpatents, der in bezug auf den Hauptanspruch der Teilanmeldung den Umfang eines ‘abhängigen’ Anspruchs hat – bejaht” – “Keine Grundlage im EPÜ für die Zurückweisung der Teilanmeldung unter diesen Umständen” **497***

Mitteilungen des EPA

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 18. Oktober 2000 über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA im Jahr 2001 geschlossen sind **506**

Contents

Administrative Council

– Report of the 82nd meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation held on 11 October 2000 **473**

– Decision of the Administrative Council of 11 October 2000 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention **473**

Decisions of the boards of appeal

– Technical boards of appeal:

T 1028/96 – 3.2.1 – Suspected partiality/DU PONT DE NEMOURS
*“Allegation of suspected partiality against chairman of the board of appeal” – “Competence of the board in its original composition, ie with the member objected to, to examine the admissibility of the objection of suspected partiality for the purpose of opening the Article 24(4) EPC procedure (yes)” – “Applicability of Article 24(1) EPC where a member of the board in opposition appeal proceedings participated as such in the decision on the appeal against the refusal of the application by the examining division (no)” – “Applicability in such case of the ground of suspected partiality set out in Article 24(3) EPC (yes, in certain circumstances)” **475***

T 587/98 – 3.5.2 – Divisional claim conflicting with parent
*“Independent claim of parent having the scope of a ‘dependent’ claim in relation to main claim of divisional – yes” – “No basis in EPC for refusing divisional in this situation” **497***

Information from the EPO

Notice from the President of the European Patent Office dated 18 October 2000 concerning the days on which EPO filing offices are closed in 2001 **506**

Sommaire

Conseil d'administration

– Compte rendu de la 82^e session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (11 octobre 2000) **473**

– Décision du Conseil d'administration du 11 octobre 2000 modifiant le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen **473**

Décisions des chambres de recours

– Chambres de recours techniques :

T 1028/96 – 3.2.1 – Soupçon de partialité/DU PONT DE NEMOURS
*“Allégation selon laquelle le président de la chambre de recours peut être soupçonné de partialité” – “Compétence de cette chambre dans sa composition initiale, c.-à-d. en présence du membre accusé de partialité, pour examiner la recevabilité de la demande de récusation dans le but d'ouvrir la procédure visée à l'article 24(4) CBE (oui)” – “Applicabilité de l'article 24(1) CBE lorsqu'un membre de la chambre siégeant dans le cadre de la procédure de recours après opposition a connu en qualité de membre d'une chambre du recours contre le rejet de la demande par la division d'examen (non)” – “Possibilité d'invoquer dans ces conditions le motif prévu à l'article 24(3) CBE, à savoir que le membre en question peut être soupçonné de partialité (oui, dans certaines circonstances)” **475***

T 587/98 – 3.5.2 – Revendication de la demande divisionnaire interférant avec celle de la demande initiale
*“Revendication indépendante d'une demande initiale ayant la portée d'une revendication ‘dépendante’ par rapport à la revendication principale d'une demande divisionnaire – oui” – “Absence de base dans la CBE fondant le rejet de la demande divisionnaire dans ce cas” **497***

Communications de l'OEB

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 18 octobre 2000, relatif aux jours de fermeture des bureaux de réception de l'OEB en 2001 **506**

Vertretung	Representation	Représentation
– Europäische Eignungsprüfung	– European qualifying examination	– Examen européen de qualification
Ernennung von Mitgliedern der Prüfungskommission und der Prüfungsausschüsse 507	Appointment of members of the Examination Board and examination committees 507	Nomination de membres du jury d'examen et des commissions d'examen 507
Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung 509	Examination Board for the European qualifying examination 509	Jury d'examen pour l'examen européen de qualification 509
Mitteilung des Prüfungssekretariats Compendium der Aufgaben für die europäische Eignungsprüfung 509	Notice from the Examination Secretariat Compendium of the papers of the European qualifying examination 509	Communiqué du secrétariat d'examen Compendium des épreuves de l'examen européen de qualification 509
– Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter 510	– List of professional representatives before the EPO 510	– Liste des mandataires agréés près l'OEB 510
Gebühren	Fees	Taxes
– Wichtiger Hinweis 513	– Important notice 513	– Avis important 513
– Wichtiger Gebührenhinweis 513	– Important notice concerning fees 513	– Avis important concernant les taxes 513
Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
Freie Planstellen	Vacancies	Vacances d'emplois



**Europäisches
Patentamt**

**European
Patent Office**

**Office européen
des brevets**

**Amtsblatt des
Europäischen
Patentamts**

**Official Journal of
the European
Patent Office**

**Journal officiel de
l'Office européen
des brevets**

28. November 2000

28 November 2000

28 novembre 2000

**Beilage zum
Amtsblatt Nr. 11/2000**

**Supplement to Official
Journal No. 11/2000**

**Supplément au Journal
officiel n° 11/2000**

Gebühren

Fees

Taxes

Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 18. Oktober 2000 über die Neufestsetzung der Gegenwerte der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise in den Währungen bestimmter Vertragsstaaten

Decision of the President of the European Patent Office dated 18 October 2000 revising the equivalents of the fees, costs and prices in the currencies of certain Contracting States

Décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 18 octobre 2000 portant fixation des contre-valeurs des taxes, frais et tarifs de vente dans les monnaies de certains Etats contractants

Artikel 1

Article 1

Article premier

Gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Gebührenordnung werden die Gegenwerte der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des Europäischen Patentamts in Schweizer Franken (CHF) und Pfund Sterling (GBP), wie im nachstehenden Gebührenverzeichnis angegeben, neu festgesetzt. Das Gebührenverzeichnis ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Pursuant to Article 6, paragraph 3, of the Rules relating to Fees, the equivalents of the fees, costs and prices of the European Patent Office in Swiss francs (CHF) and Pounds sterling (GBP) shall be revised as shown in the following schedule. The fees schedule shall form part of this decision.

Conformément à l'article 6, paragraphe 3 du règlement relatif aux taxes, les contre-valeurs des taxes, frais et tarifs de vente de l'Office européen des brevets en francs suisses (CHF) et livres sterling (GBP) sont révisées comme indiqué dans le barème des taxes figurant ci-après. Le barème est partie intégrante de la présente décision.

Artikel 2

Article 2

Article 2

Die nach Artikel 1 festgesetzten neuen Gegenwerte der in nachstehendem Gebührenverzeichnis enthaltenen Gebühren und Auslagen sind für Zahlungen ab 12. Dezember 2000 verbindlich¹. Für die Zahlung der Preise für Veröffentlichungen und Dienstleistungen der Hauptdirektion "Patentinformation" (epidos) sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen der EPO maßgebend.

The equivalents of the fees and costs shown in the following schedule as revised in accordance with Article 1 shall be binding on payments made on or after 12 December 2000¹. Regarding payments in respect of publications and services of the Principal Directorate "Patent Information" (epidos) the General Conditions of the EPO are applicable.

Les nouvelles contre-valeurs des taxes et frais indiquées dans le barème des taxes figurant ci-après et fixées conformément à l'article premier sont applicables aux paiements effectués à compter du 12 décembre 2000¹. Pour le paiement des prix des publications et des prestations de service de la direction principale «Information brevets» (epidos), les Conditions générales de l'OEB sont applicables.

Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am
12. Dezember 2000 in Kraft.

Geschehen zu München am
18. Oktober 2000.

Ingo Kober
Präsident

Article 3

This decision shall enter into force
on 12 December 2000.

Done at Munich,
18 October 2000.

Ingo Kober
President

Article 3

La présente décision entre en
vigueur le 12 décembre 2000.

Fait à Munich,
le 18 octobre 2000.

Ingo Kober
Président

¹ Maßgebender Zahlungstag ist der Tag, an dem eine Zahlung gemäß den Vorschriften von Artikel 8(1) und (2) der Gebührenordnung als bei dem EPA eingegangen gilt. Artikel 8 (3) der Gebührenordnung, der die Fälle regelt, in denen eine Zahlungsfrist als eingehalten gilt, obwohl der Zahlungstag nach Fristende liegt, findet auf den Stichtag 12. Dezember 2000 keine Anwendung, weil dieser Stichtag nicht als "Frist" im Sinne dieser Vorschrift angesehen werden kann (vgl. J 18/85, ABl. EPA 1987, 356).

¹ The ruling date of payment is that on which the payment pursuant to Article 8 (1) and (2) of the Rules relating to Fees is considered to have been made. Article 8 (3) of the Rules relating to Fees, which deals with cases in which a period for payment will be considered to have been observed even though the payment was in fact made after expiry of that period, does not apply to the key date (12 December 2000), because this date cannot be regarded as a "period" within the meaning of this provision (See J 18/85, OJ EPO 1987, 356).

¹ La date décisive du paiement est la date à laquelle le paiement est réputé effectué selon l'article 8 (1) et (2) du règlement relatif aux taxes. L'article 8 (3) du règlement relatif aux taxes, qui fixe les cas dans lesquels un délai de paiement est considéré comme respecté bien que la date du paiement se situe après son expiration, ne peut jouer à propos de la date d'entrée en application (12 décembre 2000), parce que cette date ne saurait être considérée comme «délai» au sens de cette disposition (cf. J 18/85, JO OEB 1987, 356).

Gebührenart	Nature of fee	Nature de la taxe	Kode/ Code	Betrag/amount/montant			
				EUR	DEM	GBP	FRF
Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA (in der ab 12. Dezember 2000 geltenden Fassung)*	Schedule of fees, costs and prices of the EPO (effective as from 12 December 2000)*	Barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB (applicable à compter du 12 décembre 2000)*					
1 Verfahrensgebühren (Artikel 2 und 8(3) Gebührenordnung)	1 Procedural fees (Articles 2 and 8(3) Rules relating to Fees)	1 Taxes de procédure (articles 2 et 8(3) du règlement relatif aux taxes)					
1 Anmeldegebühr (Nationale Grundgebühr)	1 Filing fee (National basic fee)	1 Taxe de dépôt (Taxe nationale de base)	001 (020)	127,00	248,39	77,00	833,07
2 Recherchegebühr 2.1 für eine europäische Recherche oder eine ergänzende europäische Recherche 2.2 für eine internationale Recherche	2 Search fee in respect of 2.1 a European or supplementary European search 2.2 an international search	2 Taxe de recherche 2.1 par recherche européenne ou recherche européenne complémentaire 2.2 par recherche internationale	002 003	690,00 ² 869,00 ³	1.349,52 ² 1.699,62 ³	417,00 ² 526,00 ³	4.526,10 ² 5.700,27 ³
3 Benennungsgebühr für jeden benannten Vertragsstaat (Artikel 79(2)) mit der Maßgabe, daß mit der Entrichtung des siebenfachen ² Betrags dieser Gebühr die Benennungsgebühren für alle Vertragsstaaten als entrichtet gelten ¹	3 Designation fee for each contracting state designated (Article 79(2)), designation fees being deemed paid for all contracting states upon payment of seven times ² the amount of this fee ¹	3 Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné (article 79(2)), les taxes de désignation étant réputées acquittées pour tous les Etats contractants dès lors qu'un montant correspondant à sept fois ² cette taxe a été acquitté ¹	005	76,00	148,64	46,00	498,53
3a Gemeinsame Benennungsgebühr für die Schweizerische Eidgenossenschaft und das Fürstentum Liechtenstein	3a Joint designation fee for the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein	3bis Taxe de désignation conjointe pour la Confédération helvétique et la Principauté de Liechtenstein	005	76,00	148,64	46,00	498,53
3b Zuschlagsgebühr zur Anmeldegebühr, zur Recherchegebühr oder zu einer Benennungsgebühr (Regel 85a): 50 % der betreffenden Gebühr oder Gebühren, höchstens jedoch insgesamt:	3b Surcharge on the filing fee, the search fee or a designation fee (Rule 85a): 50 % of the relevant fee or fees, but not to exceed a total of:	3ter Surtaxe à la taxe de dépôt, à la taxe de recherche ou à une taxe de désignation (règle 85bis) : 50 % de la taxe ou des taxes concernées, sans que le montant total puisse dépasser :	032	715,00	1.398,42	433,00	4.690,09
<i>* Das hier wiedergegebene Gebührenverzeichnis enthält eine vollständige Aufstellung der ab 12. Dezember 2000 geltenden Gebühren und Auslagen des EPA in Euro und die Gegenwerte in den Währungen der Vertragsstaaten. Es ersetzt alle früheren Veröffentlichungen dieses Gebührenverzeichnisses. Es enthält nicht die im Gebührenverzeichnis zum PCT festgesetzten internationalen Gebühren (Grund-, Bestimmungs-, Bestätigungs- und Bearbeitungsgebühr). Die jeweils gültigen Beträge werden im PCT Blatt veröffentlicht und regelmäßig im Abschnitt "Gebühren" des ABI. EPA abgedruckt.</i>	<i>* The fees schedule shown here comprises all the fees and costs of the EPO in euro and the equivalents in the currencies of the Contracting States, effective as from 12 December 2000. It replaces all previously published fees schedules. This schedule does not comprise the international fees (basic fee, designation fee, confirmation fee, handling fee) laid down in the PCT Schedule of fees. The applicable amounts of these fees are published in the PCT Gazette and reprinted regularly in the "Fees" section of the OJ EPO.</i>	<i>* Le barème des taxes reproduit ici comporte une liste complète des taxes et frais de l'OEB exprimés en euro et les contre-valeurs dans les monnaies des Etats contractants, tels qu'ils s'appliqueront à compter du 12 décembre 2000. Il remplacera toutes les publications antérieures du barème des taxes. Il ne comporte pas les taxes internationales (taxe de base, taxe de désignation, taxe de confirmation, taxe de traitement) fixées dans le barème de taxes du PCT. Les montants applicables sont publiés dans la Gazette du PCT et sont repris périodiquement dans la rubrique «Taxes» publiée dans le JO OEB.</i>					
1 »Erstreckungsgebühr« siehe »4. Sonstige Gebühren«.	1 For the "extension fee" see "4. Miscellaneous fees".	1 Pour la «taxe d'extention», cf. «4. Autres taxes».					
2 Anwendbar für europäische und internationale Anmeldungen, die ab 1. Juli 1999 eingereicht werden (ABI. EPA Nr. 6/1999).	2 Applicable to European and international applications filed on or after 1 July 1999 (OJ EPO No. 6/1999).	2 Applicable aux demandes européennes et internationales déposées à partir du 1 ^{er} juillet 1999 (JO OEB n° 6/1999).					
3 Anwendbar für europäische und internationale Anmeldungen, die bis 30. Juni 1999 eingereicht wurden (ABI. EPA Nr. 6/1999).	3 Applicable to European and international applications filed up to 30 June 1999 (OJ EPO No. 6/1999).	3 Applicable aux demandes européennes et internationales déposées jusqu'au 30 juin 1999 (JO OEB n° 6/1999).					

CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP	FIM	CYP
200,00	279,87	1.100,00	5.123,00	245.906,00	1.747,56	21.131,00	42.300,00	950,00	25.461,20	100,02	755,11	75,00
1.070,00 ² 1.350,00 ³	1.520,56 ² 1.915,02 ³	6.000,00 ² 7.560,00 ³	27.835,00 ² 35.055,00 ³	1.336.026,00 ² 1.682.619,00 ³	9.494,61 ² 11.957,70 ³	114.806,00 ² 144.589,00 ³	229.800,00 ² 289.400,00 ³	5.180,00 ² 6.520,00 ³	138.332,60 ² 174.218,90 ³	543,42 ² 684,39 ³	4.102,55 ² 5.166,84 ³	407,00 ² 513,00 ³
1.460,00 ² 1.740,00 ³	2.082,51 ² 2.476,97 ³	8.220,00 ² 9.780,00 ³	38.121,00 ² 45.342,00 ³	1.829.775,00 ² 2.176.367,00 ³	13.003,48 ² 15.466,58 ³	157.235,00 ² 187.018,00 ³	314.700,00 ² 374.300,00 ³	7.090,00 ² 8.430,00 ³	189.455,50 ² 225.341,80 ³	744,25 ² 885,22 ³	5.618,71 ² 6.683,00 ³	558,00 ² 663,00 ³
120,00	167,48	660,00	3.066,00	147.157,00	1.045,78	12.645,00	25.300,00	570,00	15.236,60	59,85	451,88	45,00
120,00	167,48	660,00	3.066,00	147.157,00	1.045,78	12.645,00	25.300,00	570,00	15.236,60	59,85	451,88	45,00
1.110,00	1.575,65	6.220,00	28.843,00	1.384.433,00	9.838,61	118.966,00	238.100,00	5.360,00	143.344,60	563,11	4.251,20	422,00

Gebührenart	Nature of fee	Nature de la taxe	Kode/ Code	Betrag/amount/montant			
				EUR	DEM	GBP	FRF
4 Jahresgebühren für die europäische Patentanmeldung 4.1 für das 3. Jahr 4.2 für das 4. Jahr 4.3 für das 5. Jahr 4.4 für das 6. Jahr 4.5 für das 7. Jahr 4.6 für das 8. Jahr 4.7 für das 9. Jahr 4.8 für das 10. Jahr und jedes weitere Jahr	4 Renewal fees for European patent applications 4.1 for the 3rd year 4.2 for the 4th year 4.3 for the 5th year 4.4 for the 6th year 4.5 for the 7th year 4.6 for the 8th year 4.7 for the 9th year 4.8 for the 10th and each subsequent year	4 Taxes annuelles pour la demande de brevet européen 4.1 pour la 3 ^e année 4.2 pour la 4 ^e année 4.3 pour la 5 ^e année 4.4 pour la 6 ^e année 4.5 pour la 7 ^e année 4.6 pour la 8 ^e année 4.7 pour la 9 ^e année 4.8 pour la 10 ^e année et chacune des années suivantes	033 034 035 036 037 038 039 040 - 050	383,00 409,00 434,00 715,00 741,00 766,00 971,00 1.022,00	749,08 799,93 848,83 1.398,42 1.449,27 1.498,17 1.899,11 1.998,86	232,00 247,00 263,00 433,00 448,00 463,00 587,00 618,00	2.512,32 2.682,86 2.846,85 4.690,09 4.860,64 5.024,63 6.369,34 6.703,88
5 Zuschlagsgebühr für die verspätete Zahlung einer Jahresgebühr für die europäische Patentanmeldung	5 Surcharge for belated payment of a renewal fee for the European patent application	5 Surtaxe pour retard de paiement d'une taxe annuelle pour une demande de brevet européen	093 - 110				
6 Prüfungsgebühr	6 Examination fee	6 Taxe d'examen	006	1.431,00	2.798,79	866,00	9.386,74
7 Zuschlagsgebühr für die verspätete Stellung des Prüfungsantrags (Regel 85b)	7 Surcharge for late filing of the request for examination (Rule 85b)	7 Surtaxe pour présentation tardive de la requête en examen (règle 85ter)	053				
8 Erteilungsgebühr einschließlich Druckkostengebühr für die europäische Patentschrift bei einer Seitenzahl der für den Druck bestimmten Unterlagen von 8.1 höchstens 35 Seiten 8.2 mehr als 35 Seiten zuzüglich für die 36. und jede weitere Seite	8 Fee for grant, including fee for printing the European patent specification, where the application documents to be printed comprise 8.1 not more than 35 pages 8.2 more than 35 pages, plus for the 36th and each subsequent page	8 Taxe de délivrance du brevet, y compris taxe d'impression du fascicule du brevet européen, lorsque les pièces de la demande destinées à être imprimées comportent 8.1 35 pages au maximum 8.2 plus de 35 pages, plus pour chaque page à partir de la 36 ^e	007 007 008	715,00 715,00 10,20	1.398,42 1.398,42 19,95	433,00 433,00 6,20	4.690,09 4.690,09 66,91
9 Druckkostengebühr für eine neue europäische Patentschrift	9 Fee for printing a new specification of the European patent	9 Taxe d'impression d'un nouveau fascicule de brevet européen	009	51,00	99,75	31,00	334,54
10 Einspruchsgebühr	10 Opposition fee	10 Taxe d'opposition	010	613,00	1.198,92	371,00	4.021,02
11 Beschwerdegebühr	11 Fee for appeal	11 Taxe de recours	011	1.022,00	1.998,86	618,00	6.703,88
12 Weiterbehandlungsgebühr	12 Fee for further processing	12 Taxe de poursuite de la procédure	012	76,00	148,64	46,00	498,53
13 Wiedereinsetzungsgebühr	13 Fee for re-establishment of rights	13 Taxe de restitutio in integrum	013	76,00	148,64	46,00	498,53
14 Umwandlungsgebühr	14 Conversion fee	14 Taxe de transformation	014	51,00	99,75	31,00	334,54
15 Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch	15 Claims fee for the eleventh and each subsequent claim	15 Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième	015	40,00	78,23	24,00	262,38

CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP	FIM	CYP
590,00	844,02	3.330,00	15.450,00	741.591,00	5.270,19	63.726,00	127.500,00	2.870,00	76.784,60	301,64	2.277,21	226,00
630,00	901,32	3.560,00	16.499,00	791.934,00	5.627,96	68.052,00	136.200,00	3.070,00	81.997,10	322,11	2.431,80	241,00
670,00	956,41	3.780,00	17.508,00	840.341,00	5.971,97	72.212,00	144.500,00	3.260,00	87.009,20	341,80	2.580,45	256,00
1.110,00	1.575,65	6.220,00	28.843,00	1.384.433,00	9.838,61	118.966,00	238.100,00	5.360,00	143.344,60	563,11	4.251,20	422,00
1.150,00	1.632,95	6.450,00	29.892,00	1.434.776,00	10.196,38	123.292,00	246.800,00	5.560,00	148.557,20	583,58	4.405,79	437,00
1.190,00	1.688,04	6.660,00	30.900,00	1.483.183,00	10.540,39	127.452,00	255.100,00	5.750,00	153.569,20	603,27	4.554,43	452,00
1.510,00	2.139,80	8.450,00	39.170,00	1.880.118,00	13.361,25	161.561,00	323.300,00	7.280,00	194.668,00	764,72	5.773,30	573,00
1.580,00	2.252,19	8.890,00	41.227,00	1.978.868,00	14.063,03	170.046,00	340.300,00	7.670,00	204.892,60	804,89	6.076,54	603,00

10 % der verspätet gezahlten Jahresgebühr
10 % of the belated renewal fee
10 % de la taxe annuelle payée en retard

2.220,00	3.153,51	12.450,00	57.726,00	2.770.802,00	19.690,99	238.098,00	476.500,00	10.730,00	286.889,70	1.127,00	8.508,34	844,00
----------	----------	-----------	-----------	--------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	----------	----------	--------

50 % der Prüfungsgebühr
50 % of the examination fee
50 % de la taxe d'examen

1.110,00	1.575,65	6.220,00	28.843,00	1.384.433,00	9.838,61	118.966,00	238.100,00	5.360,00	143.344,60	563,11	4.251,20	422,00
1.110,00 16,00	1.575,65 22,48	6.220,00 89,00	28.843,00 411,00	1.384.433,00 19.750,00	9.838,61 140,36	118.966,00 1.697,00	238.100,00 3.395,00	5.360,00 77,00	143.344,60 2.044,90	563,11 8,03	4.251,20 60,65	422,00 6,00
80,00	112,39	440,00	2.057,00	98.750,00	701,78	8.486,00	17.000,00	380,00	10.224,60	40,17	303,23	30,00
950,00	1.350,87	5.330,00	24.728,00	1.186.934,00	8.435,06	101.995,00	204.100,00	4.600,00	122.895,50	482,78	3.644,73	362,00
1.580,00	2.252,19	8.890,00	41.227,00	1.978.868,00	14.063,03	170.046,00	340.300,00	7.670,00	204.892,60	804,89	6.076,54	603,00
120,00	167,48	660,00	3.066,00	147.157,00	1.045,78	12.645,00	25.300,00	570,00	15.236,60	59,85	451,88	45,00
120,00	167,48	660,00	3.066,00	147.157,00	1.045,78	12.645,00	25.300,00	570,00	15.236,60	59,85	451,88	45,00
80,00	112,39	440,00	2.057,00	98.750,00	701,78	8.486,00	17.000,00	380,00	10.224,60	40,17	303,23	30,00
60,00	88,15	350,00	1.614,00	77.451,00	550,41	6.655,00	13.325,00	300,00	8.019,30	31,50	237,83	24,00

Gebührenart	Nature of fee	Nature de la taxe	Kode/ Code	Betrag/amount/montant			
				EUR	DEM	GBP	FRF
16 Kostenfestsetzungsgebühr	16 Fee for the awarding of costs	16 Taxe de fixation des frais	017	51,00	99,75	31,00	334,54
17 Beweissicherungsgebühr	17 Fee for the conservation of evidence	17 Taxe de conservation de la preuve	018	51,00	99,75	31,00	334,54
18 Übermittlungsgebühr für eine internationale Anmeldung	18 Transmittal fee for an international application	18 Taxe de transmission pour une demande internationale de brevet	019	102,00	199,49	62,00	669,08
19 Gebühr für die vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung	19 Fee for the preliminary examination of an international application	19 Taxe d'examen préliminaire d'une demande internationale	021	1.533,00	2.998,29	927,00	10.055,82
20 Gebühr für ein technisches Gutachten	20 Fee for a technical opinion	20 Redevance pour délivrance d'un avis technique	060	3.067,00	5.998,53	1.856,00	20.118,20
21 Widerspruchsgebühr	21 Protest fee	21 Taxe de réserve	062	1.022,00	1.998,86	618,00	6.703,88
22 Zuschlagsgebühr nach Artikel 8(3) der Gebührenordnung: 10% der betreffenden Gebühr oder Gebühren, höchstens jedoch:	22 Surcharge under Article 8(3) of the Rules relating to Fees: 10% of the relevant fee or fees, but not to exceed a total of:	22 Surtaxe visée à l'article 8(3) du règlement relatif aux taxes: 10% de la taxe ou des taxes concernées, sans que le montant total puisse dépasser :	061	153,00	299,24	93,00	1.003,61
2. Gebühren und Auslagen (Artikel 3(1) Gebührenordnung)	2. Fees and costs (Article 3(1) of the Rules relating to Fees)	2. Taxes et frais (article 3(1) du règlement relatif aux taxes)					
2.1 Verwaltungsgebühren	2.1 Administrative fees	2.1 Taxes d'administration					
1 Eintragung von Rechtsübergängen (R 20(2) EPÜ)	1 Registering of transfer (R 20(2) EPC)	1 Inscription des transferts (R 20(2) CBE)	022	76,00	148,64	46,00	498,53
2 Eintragung von Lizenzen und anderen Rechten (R 21(1) EPÜ)	2 Registering of licences and other rights (R 21(1) EPC)	2 Inscription de licences et d'autres droits (R 21(1) CBE)	023	76,00	148,64	46,00	498,53
3 Löschung der Eintragung einer Lizenz und anderer Rechte (R 21(2) EPÜ)	3 Cancellation of entry in respect of licences and other rights (R 21(2) EPC)	3 Radiation d'une inscription de licence et d'autres droits (R 21(2) CBE)	024	76,00	148,64	46,00	498,53
4 Zusätzliche Ausfertigungen der Urkunde über das europäische Patent (R 54(2) EPÜ)	4 Duplicate copies of the European patent certificate (R 54(2) EPC)	4 Duplicata supplémentaire du certificat de brevet européen (R 54(2) CBE)	025	30,00	58,67	18,00	196,79
5 Auszug aus dem europäischen Patentregister (R 92(3) EPÜ)	5 Extracts from the Register of European Patents (R 92(3) EPC)	5 Extrait du Registre européen des brevets (R 92(3) CBE)	026	20,00	39,12	12,10	131,19
6 Gewährung von Einsicht in die Akten einer europäischen Patentanmeldung (R 94(1) EPÜ)	6 Inspection of the files of a European patent application (R 94(1) EPC)	6 Inspection publique du dossier d'une demande de brevet européen (R 94(1) CBE)	027	20,00	39,12	12,10	131,19
7.1 Akteneinsicht durch Erteilung von Kopien (R 94(3) EPÜ)	7.1 Inspection of the files by means of issuing copies (R 94(3) EPC)	7.1 Inspection publique effectuée au moyen de la délivrance de copies (R 94(3) EPÜ)	027	20,00	39,12	12,10	131,19

<i>CHF</i>	<i>NLG</i>	<i>SEK</i>	<i>BEF/LUF</i>	<i>ITL</i>	<i>ATS</i>	<i>ESP</i>	<i>GRD</i>	<i>DKK</i>	<i>PTE</i>	<i>IEP</i>	<i>FIM</i>	<i>CYP</i>
80,00	112,39	440,00	2.057,00	98.750,00	701,78	8.486,00	17.000,00	380,00	10.224,60	40,17	303,23	30,00
80,00	112,39	440,00	2.057,00	98.750,00	701,78	8.486,00	17.000,00	380,00	10.224,60	40,17	303,23	30,00
160,00	224,78	890,00	4.115,00	197.500,00	1.403,55	16.971,00	34.000,00	770,00	20.449,20	80,33	606,46	60,00
2.380,00	3.378,29	13.340,00	61.841,00	2.968.302,00	21.094,54	255.070,00	510.500,00	11.500,00	307.338,90	1.207,34	9.114,80	904,00
4.750,00	6.758,78	26.680,00	123.722,00	5.938.540,00	42.202,84	510.306,00	1.021.300,00	23.000,00	614.878,30	2.415,46	18.235,55	1.810,00
1.580,00	2.252,19	8.890,00	41.227,00	1.978.868,00	14.063,03	170.046,00	340.300,00	7.670,00	204.892,60	804,89	6.076,54	603,00
240,00	337,17	1.330,00	6.172,00	296.249,00	2.105,33	25.457,00	50.900,00	1.150,00	30.673,80	120,50	909,70	90,00
120,00	167,48	660,00	3.066,00	147.157,00	1.045,78	12.645,00	25.300,00	570,00	15.236,60	59,85	451,88	45,00
120,00	167,48	660,00	3.066,00	147.157,00	1.045,78	12.645,00	25.300,00	570,00	15.236,60	59,85	451,88	45,00
120,00	167,48	660,00	3.066,00	147.157,00	1.045,78	12.645,00	25.300,00	570,00	15.236,60	59,85	451,88	45,00
45,00	66,11	260,00	1.210,00	58.088,00	412,81	4.992,00	10.000,00	225,00	6.014,50	23,63	178,37	18,00
31,00	44,07	174,00	807,00	38.725,00	275,21	3.328,00	6.660,00	150,00	4.009,60	15,75	118,91	11,80
31,00	44,07	174,00	807,00	38.725,00	275,21	3.328,00	6.660,00	150,00	4.009,60	15,75	118,91	11,80
31,00	44,07	174,00	807,00	38.725,00	275,21	3.328,00	6.660,00	150,00	4.009,60	15,75	118,91	11,80

Gebührenart	Nature of fee	Nature de la taxe	Kode/ Code	Betrag/amount/montant			
				EUR	DEM	GBP	FRF
7.2 zuzüglich pro Seite A4 • Fertigung durch EPA-Personal • Selbstbedienung	7.2 plus per A4 page • copied by EPO staff • self-service	7.2 en plus par page de format A4 • délivrée par le personnel de l'OEB • libre-service		0,60 0,20	1,17 0,39	0,40 0,10	3,94 1,31
7.3 Zuschlag zu 7.1 und 7.2 für die Übermittlung per Telefax, pro Seite • in Europa • außerhalb Europas	7.3 Additional charge to 7.1 and 7.2 for transmission by telefax, per page • in Europe • outside Europe	7.3 Supplément à 7.1 et 7.2, par page, pour transmission par téléfax • pays européens • pays autres qu'euro-péens		2,50 4,00	4,89 7,82	1,50 2,40	16,40 26,24
8.1 Ausstellung einer beglaubigten Kopie einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung und Bescheinigung des Anmeldezeitpunkts (Prioritätsbeleg) (EPÜ R 38(3), R 94(4) PCT R 17.1(b), R 20.9)	8.1 Issue of a certified copy of a European patent application or an international application and a certificate stating the filing date (priority document) (EPC R 38(3), R 94(4) PCT R 17.1(b), R 20.9)	8.1 Délivrance d'une copie certifiée conforme d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale et d'une attestation relative à la date de dépôt (documents de priorité) (CBE R 38(3), R 94(4) PCT R 17.1(b), R 20.9)	029	30,00	58,67	18,00	196,79
8.2 Beglaubigung sonstiger Unterlagen	8.2 Certification of other documents	8.2 Certification concernant d'autres pièces	080	20,00	39,12	12,10	131,19
9.1 Auskunftserteilung aus den Akten einer europäischen Patentanmeldung (EPÜ R 95)	9.1 Communication of information contained in the files of a European patent application (EPC R 95)	9.1 Communication d'informations contenues dans le dossier d'une demande de brevet européen (CBE R 95)	030	20,00	39,12	12,10	131,19
9.2 Zuschlag pro Seite für die Übermittlung mit Fernschreiben oder Telefax • in Europa • außerhalb Europas	9.2 Additional charge per page for transmission by telex or telefax • in Europe • outside Europe	9.2 Supplément, par page pour transmission par télex ou téléfax • pays européens • pays autres qu'euro-péens		2,50 4,00	4,89 7,82	1,50 2,40	16,40 26,24
10 Übersetzung einer internationalen Anmeldung, pro 100 Worte im Originaltext (EPÜ Art. 150 (1, 2) PCT R 48.3 (b))	10 Translation of an international application, per 100 words in the original (EPC Art. 150 (1, 2) PCT R 48.3 (b))	10 Traduction d'une demande internationale, pour 100 mots du texte original (CBE Art. 150 (1, 2), PCT R 48.3 (b))	052	20,00	-	-	-
11 Zusätzliche Kopie der im europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften	11 Additional copy of the documents cited in the European search report	11 Copie supplémentaire des documents cités dans le rapport de recherche européenne	055	20,00	39,12	12,10	131,19
12.1 Prüfungsgebühr für die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP / REE Art. 19)	12.1 Fee for the European qualifying examination for professional representatives (VEP / REE Art. 19)	12.1 Droit d'examen pour l'examen européen de qualification des mandataires agréés (VEP / REE Art. 19)	054	409,00	799,93	247,00	2.682,86
12.2 Beschwerdegebühr (VEP / REE Art. 27)	12.2 Fee for appeal (VEP / REE Art. 27)	12.2 Taxe de recours (VEP / REE Art. 27)		356,00	639,28	216,00	2.335,21
13 Ausstellung von Empfangsbestätigungen per Fernschreiben oder Telefax: • in Europa • außerhalb Europas (ABI. EPA 1992, 310)	13 Issue of receipts by telex or telefax: • in Europe • outside Europe (OJ EPO 1992, 310)	13 Délivrance de récépissés par télex ou téléfax : • pays européens • pays autres qu'euro-péens (JO OEB 1992, 310)	031	35,00 61,00	68,45 119,31	21,00 37,00	229,58 400,13

CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP	FIM	CYP
0,90	1,32	5,20	24,00	1.162,00	8,26	100,00	200,00	4,50	120,30	0,47	3,57	0,40
0,30	0,44	1,70	8,00	387,00	2,75	33,00	65,00	1,50	40,10	0,16	1,19	0,10
3,90 6,20	5,51 8,81	21,80 34,80	101,00 161,00	4.841,00 7.745,00	34,40 55,04	416,00 666,00	835,00 1.330,00	18,80 30,00	501,20 801,90	1,97 3,15	14,86 23,78	1,50 2,40
45,00	66,11	260,00	1.210,00	58.088,00	412,81	4.992,00	10.000,00	225,00	6.014,50	23,63	178,37	18,00
31,00	44,07	174,00	807,00	38.725,00	275,21	3.328,00	6.660,00	150,00	4.009,60	15,75	118,91	11,80
31,00	44,07	174,00	807,00	38.725,00	275,21	3.328,00	6.660,00	150,00	4.009,60	15,75	118,91	11,80
3,90 6,20	5,51 8,81	21,80 34,80	101,00 161,00	4.841,00 7.745,00	34,40 55,04	416,00 666,00	835,00 1.330,00	18,80 30,00	501,20 801,90	1,97 3,15	14,86 23,78	1,50 2,40
-	44,07	-	807,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31,00	44,07	174,00	807,00	38.725,00	275,21	3.328,00	6.660,00	150,00	4.009,60	15,75	118,91	11,80
630,00	901,32	3.560,00	16.499,00	791.934,00	5.627,96	68.052,00	136.200,00	3.070,00	81.997,10	322,11	2.431,80	241,00
550,00	784,52	3.100,00	14.361,00	689.312,00	4.898,67	59.233,00	118.550,00	2.670,00	71.371,60	280,37	2.116,68	210,00
55,00 90,00	77,13 134,43	305,00 530,00	1.412,00 2.461,00	67.769,00 118.112,00	481,61 839,38	5.824,00 10.150,00	11.650,00 20.300,00	265,00 460,00	7.016,90 12.229,40	27,56 48,04	208,10 362,69	21,00 36,00

Gebührenart	Nature of fee	Nature de la taxe	Kode/ Code	Betrag/amount/montant			
				EUR	DEM	GBP	FRF
14 Kopien aus Unterlagen des EPA, pro Seite (A4) • Fertigung durch EPA-Personal • Selbstbedienung	14 Copies of EPO documents, per page (A4) • Copied by EPO Staff • self-service	14 Copies de documents de l'OEB, par page (A4) • délivrées par le personnel de l'OEB • libre-service	-	0,60 0,20	1,17 0,39	0,40 0,10	3,94 1,31
2.2 Gebühren für verschiedene Recherchen	2.2 Fees and charges for various searches	2.2 Redevances pour recherches diverses					
1 Gebühr für eine Recherche internationaler Art ¹ ABI. EPA 1999, 300	1 Fee for an international-type search ¹ OJ EPO 1999, 300	1 Taxe pour une recherche de type international ¹ JO OEB 1999, 300	-				
1.1 Für Erstanmeldungen	1.1 For first filing	1.1 Pour les premiers dépôts		945,00	1.848,26	572,00	6.198,79
1.2 Für alle anderen Fälle	1.2 For all other cases	1.2 Pour tous les autres cas		1.482,00	2.898,54	897,00	9.721,28
2.1 Pauschalpreis für eine Standardrecherche	2.1 Contractual fee for a standard search	2.1 Redevance forfaitaire afférente à une demande de recherche standard	-	1.738,00	3.399,23	1.051,00	11.400,53
2.2 Pauschalpreis für eine zusätzliche Recherche über geänderte Patentansprüche	2.2 Contractual fee for a complementary search on amended claims	2.2 Redevance forfaitaire afférente à une recherche complémentaire portant sur des revendications modifiées	-	434,00	848,83	263,00	2.846,85
2.3 Dringlichkeitsgebühr für Standardrecherchen	2.3 Urgent handling fee for a standard search	2.3 Taxe d'urgence relative à une demande de recherche standard	-	153,00	299,24	93,00	1.003,61
2.4 Fotokopien, pro Seite, zuzüglich Versandkosten, wenn die Kopien per Luftpost versandt werden müssen	2.4 Photocopies, per page, plus postage and packing if the copies are to be sent by airmail	2.4 Photocopies, par page, en sus frais d'expédition si les copies doivent être expédiées par avion	-	0,60	1,17	0,40	3,94
3 Verkaufspreise von Veröffentlichungen (Artikel 3(2) Gebührenordnung)	3 Prices of publications (Article 3(2) of the Rules relating to Fees)	3 Tarifs de vente de publications (Article 3(2) du règlement relatif aux taxes)					
Die Preise der Veröffentlichungen, Produkte und Dienstleistungen der Hauptdirektion »Patentinformation« werden in einer gesonderten »epidos« Preisliste veröffentlicht.	The prices of the publications, products and services of the Principal Directorate "Patent Information" appear in a separate "epidos" list of prices.	Les prix des publications, produits et services de la direction principale «Information brevets» sont publiés dans une liste de prix séparée «epidos».					
4 Sonstige Gebühren	4 Miscellaneous fees	4 Autres taxes					
1 Erstreckungsgebühr für jeden »Erstreckungsstaat« (ABI. EPA 1994, 76)	1 Extension fee for each "extension state" (OJ EPO 1994, 76)	1 Taxe d'extension pour chaque «Etat autorisant l'extension» (JO OEB 1994, 76)	SI401 LT402 LV403 AL404 RO405 MK406	102,00	199,49	62,00	669,08
<i>1 Diese Gebühr gilt vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen zwischen der Europäischen Patentorganisation und einem Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens</i>	<i>1 Payable unless different terms have been agreed between the European Patent Organisation and a Contracting State to the European Patent Convention</i>	<i>1 Cette taxe est applicable sous réserve d'accords différents entre l'Organisation européenne des brevets et un Etat partie à la Convention sur le brevet européen</i>					

<i>CHF</i>	<i>NLG</i>	<i>SEK</i>	<i>BEF/LUF</i>	<i>ITL</i>	<i>ATS</i>	<i>ESP</i>	<i>GRD</i>	<i>DKK</i>	<i>PTE</i>	<i>IEP</i>	<i>FIM</i>	<i>CYP</i>
<i>0,90</i>	<i>1,32</i>	<i>5,20</i>	<i>24,00</i>	<i>1.162,00</i>	<i>8,26</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>	<i>4,50</i>	<i>120,30</i>	<i>0,47</i>	<i>3,57</i>	<i>0,40</i>
<i>0,30</i>	<i>0,44</i>	<i>1,70</i>	<i>8,00</i>	<i>387,00</i>	<i>2,75</i>	<i>33,00</i>	<i>65,00</i>	<i>1,50</i>	<i>40,10</i>	<i>0,16</i>	<i>1,19</i>	<i>0,10</i>
<i>1.460,00</i>	<i>2.082,51</i>	<i>8.220,00</i>	<i>38.121,00</i>	<i>1.829.775,00</i>	<i>13.003,48</i>	<i>157.235,00</i>	<i>314.700,00</i>	<i>7.090,00</i>	<i>189.455,50</i>	<i>744,25</i>	<i>5.618,71</i>	<i>558,00</i>
<i>2.300,00</i>	<i>3.265,90</i>	<i>12.890,00</i>	<i>59.784,00</i>	<i>2.869.552,00</i>	<i>20.392,76</i>	<i>246.584,00</i>	<i>493.500,00</i>	<i>11.120,00</i>	<i>297.114,30</i>	<i>1.167,17</i>	<i>8.811,57</i>	<i>874,00</i>
<i>2.690,00</i>	<i>3.830,05</i>	<i>15.120,00</i>	<i>70.111,00</i>	<i>3.365.237,00</i>	<i>23.915,40</i>	<i>289.179,00</i>	<i>578.800,00</i>	<i>13.040,00</i>	<i>348.437,70</i>	<i>1.368,79</i>	<i>10.333,68</i>	<i>1.025,00</i>
<i>670,00</i>	<i>956,41</i>	<i>3.780,00</i>	<i>17.508,00</i>	<i>840.341,00</i>	<i>5.971,97</i>	<i>72.212,00</i>	<i>144.500,00</i>	<i>3.260,00</i>	<i>87.009,20</i>	<i>341,80</i>	<i>2.580,45</i>	<i>256,00</i>
<i>240,00</i>	<i>337,17</i>	<i>1.330,00</i>	<i>6.172,00</i>	<i>296.249,00</i>	<i>2.105,33</i>	<i>25.457,00</i>	<i>50.900,00</i>	<i>1.150,00</i>	<i>30.673,80</i>	<i>120,50</i>	<i>909,70</i>	<i>90,00</i>
<i>0,90</i>	<i>1,32</i>	<i>5,20</i>	<i>24,00</i>	<i>1.162,00</i>	<i>8,26</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>	<i>4,50</i>	<i>120,30</i>	<i>0,47</i>	<i>3,57</i>	<i>0,40</i>
<i>160,00</i>	<i>224,78</i>	<i>890,00</i>	<i>4.115,00</i>	<i>197.500,00</i>	<i>1.403,55</i>	<i>16.971,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>770,00</i>	<i>20.449,20</i>	<i>80,33</i>	<i>606,46</i>	<i>60,00</i>

Bank- und Postscheckkonten der Europäischen Patentorganisation für Zahlungen in Euro

Bank and giro accounts of the European Patent Organisation for payments in euro

Comptes bancaires et chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets pour les paiements en euro

<i>Staat Country Pays</i>	<i>Bankkonten Bank accounts Comptes bancaires</i>	<i>Postscheckkonten Giro accounts Comptes de chèques postaux</i>	<i>Zahlungswährung Currency for payment Monnaies de paiement</i>
AT	N° 102-133-851 10 EUR (BLZ 12 000) Bank Austria AG Am Hof 2 A-1010 Wien	N° 92.116.139 Österreichische Postsparkasse Georg-Coch-Platz 2 A-1018 Wien	EUR
BE	N° 310-0963334-16 Banque Bruxelles Lambert BBL BP 948 B-1000 Bruxelles	N° 000-3000100-84 Banque de la Poste B-1100 Bruxelles	EUR
DE	N° 3 338 800/11 (BLZ 700 800 00) Dresdner Bank Promenadeplatz 7 D-80273 München	N° 182000-805 (BLZ 700 100 80) Postbank AG Bayerstr. 49 D-80138 München	EUR
ES	N° 0104/0328/93/0307017622 Banco Exterior de España BEE Carrera de San Jeronimo 36 E-28014 Madrid		EUR
FI	N° 157230-340380 Merita Pankki/Bank Senaatintori FIN-00020 Merita	N° 800015-95154 Leonia Fabianinkatu 23 FIN-00007 Helsinki	EUR
FR	N° 30004/0567/000 100 20442/29 Code banque 30 004 Code guichet 00 567 Clé Rib 29 BNP - Paribas Agence France-Etranger 2 Place de l'Opéra F-75002 Paris		EUR
IE	N° 49 13 58 38 (Bank Code 90 14 90) Bank of Ireland Lower Baggot Street Branch P.O. Box 3131 IRL-Dublin 2		EUR
IT	N° 93 68 32.02.95 ABI 02002 / CAB 03200 Banca Commerciale Italiana Via del Corso 226 I-00186 Roma		EUR
LU	N° 7-108 9134/392 EUR DEXIA -Banque Internationale à Luxembourg BIL 69 route d'Esch L-2953 Luxembourg	N° 169343-78 Administration des P. & T. Chèques postaux BP 2500 L-1090 Luxembourg	EUR

**Bank- und Postscheckkonten der
Europäischen Patentorganisation
für Zahlungen in Euro**

**Bank and giro accounts of the
European Patent Organisation
for payments in euro**

**Comptes bancaires et chèques pos-
taux de l'Organisation européenne des
brevets pour les paiements en euro**

<i>Staat Country Pays</i>	<i>Bankkonten Bank accounts Comptes bancaires</i>	<i>Postscheckkonten Giro accounts Comptes de chèques postaux</i>	<i>Zahlungswährung Currency for payment Monnaies de paiement</i>
MC	N° 100 124 43 Code banque 30 004 Code guichet 09179 Clé Rib 91 Banque Nationale de Paris BNP Succursale de Monte-Carlo Galerie Charles III Boîte Postale 129 MC-98007 Monaco Cédex		EUR
NL	N° 53 38 97 904 ABN-AMRO Bank NV Kneuterdijk 1, Postbus 165 NL-2501 AP Den Haag		EUR
PT	N° 0020/07/372.5 Banco Pinto et Sotto Mayor Av. Fontes Pereira de Melo, 7 P-1000 Lisboa		EUR
TR	N° 4214-301120-1039000 Turkiye IS Bankasi Gazi Mustafa Kemal Bulvari 8 TR-06640 Kizilay / Ankara		EUR

Bank- und Postscheckkonten der Europäischen Patentorganisation**Bank and giro accounts of the European Patent Organisation****Comptes bancaires et chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets**

<i>Staat Country Pays</i>	<i>Bankkonten Bank accounts Comptes bancaires</i>	<i>Postscheckkonten Giro accounts Comptes de chèques postaux</i>	<i>Zahlungswährung* Currency for payment* Monnaies de paiement*</i>
AT	N° 102-133-851/00 (BLZ 12 000) Bank Austria AG Am Hof 2 A-1010 Wien	N° 7451.030 Österreichische Postsparkasse Georg-Coch-Platz 2 A-1018 Wien	Österr. Schilling (ATS)
BE	N° 310-0449878-78 Banque Bruxelles Lambert BP 948 B-1000 Bruxelles	N° 000-1154426-29 Banque de la Poste B-1100 Bruxelles	Franc belge (BEF)
CH	N° 322 005 01 B UBS Bahnhofstr. 45 CH-8021 Zürich	N° 30-30796-1 Zahlungsverkehr PTT Verarbeitungszentrum CH-4040 Basel	Franc suisse (CHF)
CY	N° 0155-06-000-650 Bank of Cyprus 21, Evagoras Av, P.O. Box 1472 CY-1599 Nicosia		Cyprus Pound (CYP)
DE	N° 3 338 800 00 (BLZ 700 800 00) Dresdner Bank Promenadeplatz 7 D-80273 München	N° 300-800 (BLZ 700 100 80) Postbank München Bayerstr. 49 D-80138 München	Deutsche Mark (DEM)
DK	N° 3015-13375-9 Danske Bank Holmens Kanal Dept. Holmens Kanal 2 DK-1090 Kopenhagen K.	N° 8995893 BG Bank A/S Girostrøget 1 DK-0800 Høje Taastrup	Danske kroner (DKK)
ES	N° 0104-0328-95-0303480024 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Carrera de San Jerónimo 13 E-28014 Madrid	N° 1302-0100-01-0018716786 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Calle Goya n° 14 E-28001 Madrid	Peseta española (ESP)
FI	N° 200118-182076 Merita Bank Senaatintori FIN-00020 Merita	N° 800013-90405 Leonia Fabianinkatu 23 FIN-00007 Helsinki	Suomen Markka (FIM)
FR	N° 000 200 20463 Code banque 30 004 Code guichet 00 567 Clé Rib 29 BNP - Paribas Agence France-Etranger 2 Place de l'Opéra F-75002 Paris		Franc français (FRF)
GB	N° 60271489 (Sorting Code 20-00-00) Barclays Bank PLC 54 Lombard Street P.O. Box 544 GB-London EC3V 9EX		Pound Sterling (GBP)

Bank- und Postscheckkonten der Europäischen Patentorganisation

Bank and giro accounts of the European Patent Organisation

Comptes bancaires et chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets

<i>Staat Country Pays</i>	<i>Bankkonten Bank accounts Comptes bancaires</i>	<i>Postscheckkonten Giro accounts Comptes de chèques postaux</i>	<i>Zahlungswährung* Currency for payment* Monnaies de paiement*</i>
GR	N° 112002002007046 Credit Bank AE Athens Tower Branch 2, Messoghion Avenue GR-115 27 Athens		Greek Drachma (GRD)
IE	N° 309 822 01 (Bank Code 901 490) Bank of Ireland Lower Baggot Street Branch P.O. Box 3131 IRL-Dublin 2		Irish pound (IEP)
IT	N° 936832 01 94 ABI 02002 / CAB 03200 Banca Commerciale Italiana Via del Plebiscito 112 I-00186 Roma	N° 10568277 Poste Italiane C. U. A. S. Piazza Vesuvio 6 I-20144 Milano	Lira italiana (ITL)
LU	N° 7-108/9134/200 DEXIA - Banque Internationale à Luxembourg 69 route d'Esch L-2953 Luxembourg	N° 26421-37 Administration des P. & T. Chèques postaux BP 2500 L-1090 Luxembourg	Franc belge (BEF)
MC	N° 000 254 22154 Code banque 30 004 Code guichet 09179 Clé Rib 91 Banque Nationale de Paris Succursale de Monte-Carlo Galerie Charles III Boîte Postale 129 MC-98007 Monaco Cédex		Franc français (FRF)
NL	N° 51 36 38 547 ABN-AMRO Bank NV Kneuterdijk 1, Postbus 165 NL-2501 AP Den Haag	N° 40 12 627 Postbank N.V. Postbus 98000 NL-6800 MA Arnhem	Nederlandse Gulden (NLG)
PT	N° 0015/020/088391145/05 Banco Pinto et Sotto Mayor Av. Fontes Pereira de Melo, 7 P-1000 Lisboa		Escudo portuguais (PTE)
SE	N° 122 687 108 Bankgiro N° 5843-6155 Svenska Handelsbanken S-106 70 Stockholm	N° 7 41 53-8 Postgirot S-105 06 Stockholm	Svenska kronor (SEK)

*1 Die Zahlungswährung richtet sich nach der Währung des Staats, in dem das Konto geführt wird (Artikel 6 Absatz 1 Gebührenordnung).

2 Die Beträge der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise in der gemäß Ziffer 1 maßgebenden Währung ergeben sich aus dem Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA (Beilage zum ABI. EPA 11/2000).

3 Bei allen Zahlungen muß daher sichergestellt werden, daß der Betrag auf dem Konto in der richtigen Währung (s. Ziffer 1) und in der richtigen Höhe (s. Ziffer 2) eingeht.

*1 Payments must be made in the currency of the state in which the EPO account in question is held (Article 6(1) Rules relating to Fees).

2 The Schedule of fees, costs and prices (Supplement to OJ EPO 11/2000) shows the various amounts payable in each currency.

3 When making payments, check that the correct amount (see the above-mentioned Schedule) in the correct currency (see point 1) is paid into the account.

*1 La monnaie de paiement est celle du pays dans lequel le compte est ouvert (article 6, paragraphe 1 du règlement relatif aux taxes).

2 Les montants des taxes, frais et prix de vente dans la monnaie à utiliser selon le point 1 figurent dans le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB (Supplément au JO OEB n° 11/2000).

3 Il convient donc de s'assurer, lors de chaque paiement, que ce compte est crédité du montant exact (voir point 2) dans la monnaie voulue (voir point 1).

Europäisches Patentamt (EPA)
European Patent Office (EPO)
Office européen des brevets (OEB)
D - 80298 München
☎ (+49-89) 2399-0
Telex/Télex: 523 656 epmu d
Fax: (+49-89) 2399-4465
Internet: <http://www.european-patent-office.org>

Zweigstelle Den Haag
Branch at The Hague
Département de La Haye
Postbus 5818
NL - 2280 HV Rijswijk
☎ (+31-70) 340-2040
Telex/Télex: 31 651 epo nl
Fax: (+31-70) 340-3016

Dienststelle Berlin
Berlin sub-office
Agence de Berlin
D - 10958 Berlin
☎ (+49-30) 25901-0
Fax: (+49-30) 25901-840

Dienststelle Wien
Vienna sub-office
Agence de Vienne
Postfach 82
Schottenfeldgasse 29
A - 1072 Wien
☎ (+43-1) 52126-0
Telex/Télex: 136 337 inpa a
Fax: (+43-1) 52126-5491

VERWALTUNGSRAT**Bericht über die 82. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (11. Oktober 2000)**

Am 11. Oktober 2000 fand in München unter dem Vorsitz von Herrn Roland GROSSENBACHER (CH) die 82. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation statt.

Der Verwaltungsrat ernannte Herrn Manuel DESANTES REAL (ES) zum Vizepräsidenten Generaldirektion 5 und beauftragte seinen Präsidenten, Verhandlungen über den Abschluß eines entsprechenden Vertrags mit ihm zu führen. Der neue Vizepräsident wird sein Amt im Laufe des Jahres 2001 antreten.

Der Rat genehmigte auf Vorschlag des Präsidenten des Amtes eine Änderung der Regel 94 des Europäischen Patentübereinkommens, um die Akteneinsicht online und gebührenfrei zu ermöglichen, und die Aufnahme einer neuen Regel 38a über die Ausstellung von Prioritätsunterlagen (siehe nachstehend). Des Weiteren billigte er den Vorschlag, die seit 1984 zugunsten der Staatsangehörigen von Entwicklungsländern bestehende Regelung zur Ermäßigung der Gebühren für die internationale Recherche und vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung an die WIPO-Kriterien anzupassen (siehe ABI. EPA 2000, 446).

ADMINISTRATIVE COUNCIL**Report of the 82nd meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation held on 11 October 2000**

The Administrative Council of the European Patent Organisation held its 82nd meeting in Munich on 11 October 2000 with Mr Roland GROSSENBACHER (CH) presiding.

The Administrative Council appointed Mr Manuel DESANTES REAL (ES) to the position of Vice-President Directorate-General 5 and mandated its chairman to enter into negotiations with him with a view to concluding a contract. The newly appointed vice-president will take office in 2001.

The Council adopted the President's proposal to amend Rule 94 of the European Patent Convention to allow free, online file inspection and to introduce a new Rule 38(a) on the issuing of priority documents (see below). It also adopted the proposal to bring the 1984 arrangement concerning the reduction of fees for international search and preliminary examination carried out on international applications filed by nationals of developing countries into line with the WIPO criteria (see EPO OJ 2000, 446).

CONSEIL D'ADMINISTRATION**Compte rendu de la 82^e session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (11 octobre 2000)**

Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a tenu sa 82^e session à Munich, le 11 octobre 2000, sous la présidence de M. Roland GROSSENBACHER (CH).

Le Conseil d'administration a nommé M. Manuel DESANTES REAL (ES) comme Vice-Président de la Direction Générale 5. Il a autorisé son président d'entrer en négociation avec celui-ci en vue de la conclusion d'un contrat. Le nouveau Vice-Président prendra ses fonctions au cours de l'année 2001.

Le Conseil a approuvé une proposition du Président de l'Office visant à modifier la règle 94 de la Convention sur le brevet européen, de façon à permettre l'inspection publique en ligne et gratuite et à introduire une nouvelle règle 38bis relative à la délivrance de documents de priorité (voir ci-après). Il a également approuvé une proposition visant à adapter aux critères de l'OMPI le règlement de 1984 portant réduction des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire relatif aux demandes internationales déposées par des ressortissants de pays en développement (voir JO OEB 2000, 446).

Beschluß des Verwaltungsrats vom 11. Oktober 2000 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen (EPU), insbesondere auf Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe b,

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

nach Stellungnahme des Ausschusses "Patentrecht",

Decision of the Administrative Council of 11 October 2000 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (EPC), and in particular Article 33(1)(b) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,

Décision du Conseil d'administration du 11 octobre 2000 modifiant le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

vu la Convention sur le brevet européen ("CBE"), et notamment son article 33, paragraphe 1, lettre b,

sur proposition du Président de l'Office européen des brevets,

vu l'avis du comité "Droit des brevets",

BESCHLIESST:

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

DECIDE :

Artikel 1**Article 1****Article premier**

Die Ausführungsordnung zum EPÜ wird wie folgt geändert:

The Implementing Regulation to the EPC shall be amended as follows:

Le règlement d'exécution de la CBE est modifié comme suit :

1. Es wird folgende neue Regel 38a eingefügt:

1. The following new Rule 38a shall be inserted:

1. Il est introduit une nouvelle règle 38bis dont le texte est le suivant :

"Regel 38a
Ausstellung von Prioritätsunterlagen

"Rule 38a
Issuing priority documents

"Règle 38bis
Délivrance de documents de priorité

Auf Antrag stellt das Europäische Patentamt für den Anmelder eine beglaubigte Kopie der europäischen Patentanmeldung (Prioritätsunterlage) aus. Der Präsident des Europäischen Patentamts bestimmt die erforderlichen Bedingungen einschließlich der Form der Prioritätsunterlage und der Fälle, in denen eine Verwaltungsgebühr zu entrichten ist."

On request, the European Patent Office shall issue a certified copy of the European patent application (priority document) to the applicant. The President of the European Patent Office shall determine all necessary arrangements, including the form of the priority document and the circumstances in which an administrative fee is payable."

Sur requête, l'Office européen des brevets délivre au demandeur une copie certifiée conforme de la demande de brevet européen (document de priorité). Le Président de l'Office européen des brevets arrête toutes les modalités nécessaires, y compris la forme du document de priorité et les conditions dans lesquelles il y a lieu d'acquitter une taxe d'administration."

2. Regel 94 erhält folgende Fassung:

2. Rule 94 shall be amended to read as follows:

2. La règle 94 est modifiée comme suit :

"Regel 94
Durchführung der Akteneinsicht

"Rule 94
Procedures for the inspection of files

"Règle 94
Modalités de l'inspection publique

(1) Die Einsicht in die Akten europäischer Patentanmeldungen und Patente wird in das Original oder in eine Kopie oder, wenn die Akten mittels anderer Medien gespeichert sind, in diese Medien gewährt.

(1) Inspection of the files of European patent applications and patents shall either be of the original document, or of copies thereof, or of technical means of storage if the files are stored in this way.

(1) L'inspection publique des dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens porte soit sur les pièces originales, soit sur des copies de ces pièces, soit sur des moyens techniques de stockage de données si les dossiers sont conservés sous cette forme.

(2) Der Präsident des Europäischen Patentamts bestimmt die Bedingungen der Einsichtnahme einschließlich der Fälle, in denen eine Verwaltungsgebühr zu entrichten ist."

(2) The President of the European Patent Office shall determine all file-inspection arrangements, including the circumstances in which an administrative fee is payable."

(2) Le Président de l'Office européen des brevets arrête toutes les modalités de l'inspection publique, y compris les conditions dans lesquelles il y a lieu d'acquitter une taxe d'administration."

Artikel 2**Article 2****Article 2**

Dieser Beschluß tritt am 2. November 2000 in Kraft.

This decision shall enter into force on 2 November 2000.

La présente décision entre en vigueur le 2 novembre 2000.

Geschehen zu München am 11. Oktober 2000.

Done at Munich, 11 October 2000.

Fait à Munich, le 11 octobre 2000.

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

For the Administrative Council
The Chairman

Par le Conseil d'administration
Le Président

Roland GROSSENBACHER

Roland GROSSENBACHER

Roland GROSSENBACHER

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.2.1
vom 15. September 1999
T 1028/96 – 3.2.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Pröls
Mitglieder: M. Ceyte
J. van Moer

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
E. I. Du Pont De Nemours and
Company**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:
Fa. Karl Thiel
Fabromont AG
Fa. Christian Heinrich Sandler GmbH
& Co. KG**

**Stichwort: Besorgnis der Befangen-
heit/DU PONT DE NEMOURS**

Artikel: 19 (2), 24 EPÜ

Regel: 10 EPÜ

Art. 1 (2), 2 (1), 3 (2) VOBK

**Schlagwort: "Besorgnis der Befan-
genheit des Vorsitzenden der
Beschwerdekammer" – "Zuständig-
keit der Kammer in der ursprüng-
lichen Besetzung – d. h. mit dem
abgelehnten Mitglied – für die Prü-
fung der Zulässigkeit der Ablehnung
wegen Befangenheit im Hinblick auf
die Einleitung des Verfahrens nach
Artikel 24 (4) EPÜ (bejaht)" –
"Anwendbarkeit des Artikels 24 (1)
EPÜ, wenn ein Mitglied der Kammer
des Einspruchsbeschwerdeverfah-
rens an der Entscheidung über die
Beschwerde gegen die Zurückwei-
sung durch die Prüfungsabteilung
mitgewirkt hat (verneint)" –
"Anwendbarkeit des Grundes der
Besorgnis der Befangenheit nach
Artikel 24 (3) EPÜ in solchen Fällen
(unter bestimmten Umständen
bejaht)"**

Leitsätze

*I. Unter bestimmten besonderen
Umständen ist bei Mitgliedern einer
Beschwerdekammer im Einspruchs-
beschwerdeverfahren gemäß Artikel
24 (3) EPÜ "Befangenheit zu besorgen",
wenn sie in dieser Funktion an der
Entscheidung über die Beschwerde
gegen die Zurückweisung der euro-
päischen Patentanmeldung durch die
Prüfungsabteilung mitgewirkt haben
(vgl. Nr. 6.5 der Entscheidungsgründe).*

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.2.1
dated 15 September 1999
T 1028/96 – 3.2.1
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: F. Pröls
Members: M. Ceyte
J. van Moer

**Patent proprietor/Appellant:
E. I. Du Pont De Nemours and
Company**

**Opponent/Respondent:
Fa. Karl Thiel
Fabromont AG
Fa. Christian Heinrich Sandler GmbH
& Co. KG**

**Headword: Suspected partiality/
DU PONT DE NEMOURS**

Article: 19(2), 24 EPC

Rule: 10 EPC

RPBA Art. 1(2), 2(1), 3(2)

**Keyword: "Allegation of suspected
partiality against chairman of the
board of appeal" – "Competence of
the board in its original composition,
ie with the member objected to, to
examine the admissibility of the
objection of suspected partiality for
the purpose of opening the Arti-
cle 24(4) EPC procedure (yes)" –
"Applicability of Article 24(1) EPC
where a member of the board in
opposition appeal proceedings
participated as such in the decision
on the appeal against the refusal of
the application by the examining
division (no)" – "Applicability in such
case of the ground of suspected
partiality set out in Article 24(3) EPC
(yes, in certain circumstances)"**

Headnote

*I. In certain special circumstances
members of a board of appeal in
opposition appeal proceedings may
be "suspected of partiality" as set out
in Article 24(3) EPC if they partici-
pated as such in the decision on the
appeal against the decision of the
department of first instance to refuse
the application in suit (see point 6.5
of the reasons).*

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.1,
en date du 15 septembre 1999
T 1028/96 – 3.2.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : F. Pröls
Membres : M. Ceyte
J. van Moer

**Titulaire du brevet/requérant :
E. I. Du Pont De Nemours and
Company**

**Opposant/intimé :
Fa. Karl Thiel
Fabromont AG
Fa. Christian Heinrich Sandler GmbH
& Co. KG**

**Référence : Soupçon de partialité/
DU PONT DE NEMOURS**

Article : 19(2), 24 CBE

Règle : 10 CBE

Art. 1(2), 2(1), 3(2) RPCR

**Mot-clé : "Allégation selon laquelle le
président de la chambre de recours
peut être soupçonné de partialité" –
"Compétence de cette chambre dans
sa composition initiale, c.-à-d. en
présence du membre accusé de par-
tialité, pour examiner la recevabilité
de la demande de récusation dans le
but d'ouvrir la procédure visée à
l'article 24(4) CBE (oui)" – "Applica-
bilité de l'article 24(1) CBE lorsqu'un
membre de la chambre siégeant
dans le cadre de la procédure de
recours après opposition a connu en
qualité de membre d'une chambre
du recours contre le rejet de la
demande par la division d'examen
(non)" – "Possibilité d'invoquer dans
ces conditions le motif prévu à
l'article 24(3) CBE, à savoir que le
membre en question peut être
soupçonné de partialité (oui, dans
certaines circonstances)"**

Sommaire

*I. Dans certaines circonstances particu-
lières, les membres d'une chambre de
recours siégeant dans le cadre d'une
procédure de recours après opposition
peuvent être soupçonnés de partialité
en vertu de l'article 24(3) CBE si en
leur qualité de membres d'une cham-
bre ils ont eu à connaître du recours
formé contre la décision de rejet de la
demande prise par la division d'exa-
men (cf. point 6.5 des motifs).*

II. Die Kammer in der ursprünglichen Besetzung, d. h. mit dem (den) abgelehnten Mitglied(ern), ist für die Prüfung der Zulässigkeit einer Ablehnung nach Artikel 24 (1) oder 24 (3) EPÜ im Hinblick auf die Einleitung des Verfahrens nach Artikel 24 (4) EPÜ zuständig (vgl. Nr. 1 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 86 106 603.3 (Veröffentlichungsnummer 0 203 469) wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung zurückgewiesen.

Die Zurückweisung wurde unter anderem damit begründet, daß das in den unabhängigen Ansprüchen beschriebene Verfahren zur Messung der Kohäsion unklar sei, weil der Abstand zwischen den untersten festen Stäben und dem Boden des zylindrischen Gefäßes mit dem Füllmaterial nicht angegeben sei.

II. Im Beschwerdeverfahren hob die Beschwerdekammer 3.2.1 die Zurückweisungsentscheidung mit Entscheidung T 519/91 vom 19. Juni 1992 auf und verwies die Sache an die Prüfungsabteilung mit der Anordnung zurück, auf der Grundlage des geänderten Anspruchssatzes ein Patent zu erteilen.

Die unabhängigen Ansprüche 1 und 7 in der erteilten Fassung lauten wie folgt:

"1. Wiederaufschüttelbare Faserbällchen, bestehend im wesentlichen aus ineinandergewirrtm Polyesterfüllmaterial, dadurch gekennzeichnet, daß das Füllmaterial spiralförmig gekräuselt und mit einem Slickener überzogen ist, eine Schnittlänge von etwa 10 bis etwa 60 mm hat und in den Faserbällchen ungeordnet ineinandergewirrt ist, die durchschnittlich 1 bis 15 mm groß sind, wobei mindestens 50 Gew.-% der Bällchen einen Querschnitt aufweisen, dessen maximale Abmessung nicht mehr als das Doppelte seiner minimalen Abmessung beträgt, und der Kohäsionswert der Faserbällchen – wie in der Beschreibung unter der entsprechenden Überschrift definiert – weniger als 6 Newton (N) beträgt."

"7. Verfahren zur Formung von Polyesterfüllmaterial zu Faserbällchen, die für den Transport per Gebläse geeignet sind, wobei das Füllmaterial in eine Vielzahl einzelner Faserbüschel getrennt wird, die gegen die zylindrische Innenwand eines festen zylindrischen Gefäßes geworfen

II. The board in its original composition, ie with the member(s) objected to, is competent to examine the admissibility of an objection under Article 24(1) or (3) EPC for the purpose of opening the procedure under Article 24(4) EPC (see point 1 of the reasons).

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 86 106 603.3 (publication number: 0 203 469) was refused by decision of the Examining Division.

The reason for the refusal was i.a. that the method of measuring cohesion described in the independent claims was unclear as the distance between the lowermost stationary rods and the bottom of the cylinder for the fiberfill was not specified.

II. On appeal, by decision T 519/91 of 19 June 1992, Board of Appeal 3.2.1 set aside the decision to refuse and remitted the case to the Examining Division with the order to grant a patent on the basis of an amended set of claims.

Independent claims 1 and 7 as granted are as follows:

"1. Refluffable fiberballs consisting essentially of entangled polyester fiberfill characterized in that the fiberfill is spirally crimped, and coated with a slickener and has a cut length of about 10 to about 60 mm, and is entangled randomly within the fiberballs, which have an average dimension of 1 to 15 mm with at least 50% by weight of the balls having a cross-section such that its maximum dimension is not more than twice its minimum dimension, the fiberballs having a cohesion measurement, as defined in the description under the corresponding heading, of less than 6 Newtons (N).

"7. Process for shaping polyester fiberfill into fiberballs that are suitable for transportation by air-blowing, involving separating the fiberfill into a plurality of discrete tufts that are tumbled on the interior cylindrical wall of a stationary cylindrical vessel with blades that rotate

II. C'est la chambre dans sa composition initiale, c.-à-d. en présence du/des membre(s) dont la récusation a été demandée, qui est compétente pour examiner la recevabilité d'une demande de récusation au titre de l'article 24(1) ou de l'article 24(3) CBE, en vue de déclencher la procédure visée à l'article 24(4) CBE (cf. point 1 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 86 106 603.3 (numéro de publication : 0 203 469) a été rejetée par décision de la division d'examen.

Le rejet a été prononcé au motif entre autres que la méthode de mesure de la cohésion décrite dans les revendications indépendantes était imprécise étant donné que la distance entre les barres inférieures fixes et le fond du récipient cylindrique pour l'ouate synthétique n'était pas indiquée.

II. Saisie d'un recours, la chambre de recours 3.2.1 a, dans sa décision T 519/91 du 19 juin 1992, annulé la décision de rejet et renvoyé l'affaire devant la division d'examen, en chargeant celle-ci de délivrer un brevet sur la base d'un jeu de revendications modifiées.

Les revendications indépendantes 1 et 7 du brevet délivré sont les suivantes :

"1. Boulettes de fibres capables de reprise de gonflant, constituées essentiellement d'ouate synthétique de polyester à fibres enchevêtrées, caractérisées en ce que l'ouate synthétique est frisée hélicoïdalement et enduite d'un apprêt lissant et a une longueur de coupe d'environ 10 à 60 mm, et est enchevêtrée au hasard dans les boulettes de fibres, lesquelles ont une dimension moyenne de 1 à 15 mm, au moins 50 % en poids des boulettes ayant une section transversale telle que sa dimension maximale n'est pas supérieure à deux fois sa dimension minimale, les boulettes de fibres ayant une mesure de cohésion, telle que définie dans la description sous le titre correspondant, inférieure à 6 newtons (N)."

"7. Procédé pour transformer une ouate synthétique de polyester en boulettes de fibres qui sont adaptées à un transport par courant d'air, consistant à séparer l'ouate synthétique en plusieurs touffes discrètes qui sont culbutées sur la paroi cylindrique intérieure d'un récipient cylindri-

werden, das mit Rührblättern ausgestattet ist, die um eine horizontal montierte axiale, mit Rührblättern versehene Welle rotieren, dadurch gekennzeichnet, daß das Polyesterfüllmaterial eine spiralförmige Kräu- selung sowie eine Schnittlänge von etwa 10 bis etwa 60 mm aufweist und mit einem Slickener versehen ist und daß die Büschel in der Luft bewegt, d. h. durch die Rührblätter aufgewir- belt werden, wodurch die Büschel immer wieder gewendet und durch das Gebläse gegen die zylindrische Innenwand geschleudert werden, so daß sich die Fasern verwirren und die Büschel verdichtet und zu Faser- bällchen aus ungeordnet ineinander- gewirren Fasern umgeformt werden, die durchschnittlich 1 bis 15 mm groß sind, wobei mindestens 50 Gew.-% der Bällchen einen Quer- schnitt aufweisen, dessen maximale Abmessung nicht mehr als das Dop- pelte seiner minimalen Abmessung beträgt, und der Kohäsionswert der Faserbällchen – wie in der Beschrei- bung unter der entsprechenden Überschrift definiert – weniger als 6 Newton (N) beträgt.“

Zur Ausräumung des Einwands, mit dem die Prüfungsabteilung die Anga- ben über die Kohäsionsmessung bemängelt hatte, legte die Beschwer- deführerin (Anmelderin) Kohäsions- werte für verschiedene Muster von Faserbällchen vor.

III. Die Einsprechenden und eine Bei- tretende (nun Einsprechende 03) legten gegen das Patent Einspruch wegen mangelnder Patentfähigkeit und unzureichender Offenbarung ein.

Zur Stützung des zweiten Einspruchs- grunds brachten sie vor, daß das Streitpatent dem Fachmann keine ausreichenden Informationen dar- über liefere, wie die Kohäsions- messungen durchgeführt würden, und zwar im wesentlichen deshalb, weil der Abstand zwischen den hori- zontalen Stäbepaaren und dem Boden des zylindrischen Gefäßes mit dem Füllmaterial in der Patentschrift nicht offenbart sei.

IV. Mit einer am 28. Oktober 1996 zur Post gegebenen Entscheidung wider- rief die Einspruchsabteilung das europäische Patent mit der Begrün- dung, daß der beanspruchte Gegen- stand gegenüber den Entgegen- haltungen nicht erfinderisch sei.

V. Am 21. November 1996 legte die Beschwerdeführerin (Patentinhaber- in) unter Entrichtung der vorge- schriebenen Gebühr Beschwerde gegen diese Entscheidung ein.

about an axial bladed shaft that is mounted horizontally, characterized in that the polyester fiberfill has a spiral crimp, has a cut length of about 10 to about 60 mm and has been slickened, and that the tufts are tumbled by air, that is stirred by the blades whereby the tufts are repeat- edly turned and impacted by the air against the interior cylindrical wall so as to entangle the fibers and so as to condense and reshape the tufts into fiberballs of randomly entangled fibers having an average dimension of 1 to 15 mm, at least 50% by weight of the balls having a cross-section such that its maximum dimension is not more than twice its minimum dimension, and the fiberballs having a cohesion measurement, as defined in the description under the corresponding heading, of less than 6 Newtons (N).“

In order to meet the objection raised by the Examining Division with respect to the statement as to how the cohesion measurement is per- formed, the appellant (applicant) filed cohesion measurements made on a number of fiberball samples.

III. The patent was opposed by the opponents and an intervener (now called opponent 03) on the grounds of lack of patentability and insufficiency of disclosure.

In support of the second ground of opposition, they submitted that the patent in suit did not provide the skilled person with sufficient informa- tion as to how cohesion measure- ments are performed essentially because the distance of the pairs of horizontal rods with respect to the bottom of the cylinder for the fiber- fill was not disclosed in the patent specification.

IV. By its decision posted on 28 Octo- ber 1996, the Opposition Division revoked the European patent arguing that the claimed subject-matter was not inventive over the opposed prior art documents.

V. The appellant (patent proprietor) lodged an appeal against the deci- sion on 21 November 1996 and paid the prescribed fee at the same time.

que fixe par des palettes qui tournent autour d'un arbre axial muni de palettes qui est monté horizontale- ment, caractérisé en ce que l'ouate de polyester a une frisure hélicoïdale, a une longueur de coupe d'environ 10 à 60 mm et a été enduite d'un apprêt lissant, et en ce que les touffes sont culbutées par de l'air, qui est brassé par les palettes, si bien que les touffes sont retournées et proje- tées à maintes reprises par l'air con- tre la paroi cylindrique intérieure de manière à enchevêtrer les fibres et de manière à densifier et reformer les touffes en boulettes de fibres consti- tuées de fibres enchevêtrées au hasard, ayant une dimension moyenne de 1 à 15 mm, au moins 50 % en poids des boulettes ayant une section transversale telle que sa dimension maximale n'est pas supé- rieure à deux fois sa dimension mini- male, et les boulettes de fibres ayant une mesure de cohésion, telle que définie dans la description sous le titre correspondant, inférieure à 6 newtons (N).“

Afin de répondre à l'objection soule- vée par la division d'examen au sujet de la manière dont est effectuée la mesure de cohésion, le requérant (demandeur du brevet) avait produit des mesures de cohésion effectuées sur un certain nombre d'échantillons de boulettes de fibres.

III. Les opposants ainsi qu'un inter- venant (dénommé maintenant oppo- sant 03) ont formé opposition au brevet au motif que l'objet du brevet n'était pas brevetable et que l'exposé de l'invention n'était pas suffisant.

A l'appui du second motif d'opposi- tion, ils ont fait valoir que le brevet en litige ne fournissait pas à l'homme du métier suffisamment d'informa- tions sur la manière dont sont effec- tuées les mesures de cohésion, du fait essentiellement que la distance des paires de barres horizontales par rapport au fond du récipient cylindri- que pour l'ouate synthétique n'était pas divulguée dans le fascicule du brevet.

IV. Par une décision remise à la poste le 28 octobre 1996, la division d'op- position a révoqué le brevet euro- péen au motif que l'objet revendiqué n'impliquait pas d'activité inventive par rapport aux antériorités citées.

V. Le 21 novembre 1996, le requérant (titulaire du brevet) a formé recours contre la décision, en acquittant la taxe de recours prescrite.

Die Beschwerdebegründung wurde am 28. Februar 1997 eingereicht.

The statement of grounds of appeal was filed on 28 February 1997.

Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 28 février 1997.

VI. Nach dem Geschäftsverteilungsplan der Beschwerdekammern wurde die Beschwerde der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 zugeteilt. Der Vorsitzende dieser Kammer hatte in dieser Funktion im Erteilungsverfahren an der Entscheidung T 519/91 mitgewirkt.

VI. The appeal was assigned to Technical Board of Appeal 3.2.1 on the basis of the business distribution scheme of the Boards of Appeal. The chairman of the above Board had participated as such in decision T 519/91 on the case in the proceedings for grant.

VI. Conformément au plan de répartition des affaires des chambres de recours, le recours a été attribué à la chambre de recours technique 3.2.1. Le président de ladite chambre avait pris part, en cette qualité, à la décision T 519/91 qui avait été rendue dans cette affaire dans le cadre de la procédure de délivrance.

VII. Am 23. Februar 1999 fand eine mündliche Verhandlung statt. In deren Verlauf beantragten die Beschwerdegegnerinnen I bis III (die Einsprechenden 01 bis 03), daß der Vorsitzende aus den in Artikel 24 (1) EPÜ angeführten Gründen oder wegen Besorgnis der Befangenheit (Art. 24 (3) EPÜ) ausgeschlossen werden sollte.

VII. Oral proceedings were held on 23 February 1999. In the course of the hearing the respondents I to III (opponents 01 to 03) requested that the chairman be excluded on the grounds set out in Article 24(1) EPC or for reasons of suspected partiality (Article 24(3) EPC).

VII. Une procédure orale s'est tenue le 23 février 1999. Au cours de l'audience, les intimés I, II et III (opposants 01 à 03) ont demandé que le président soit récusé en vertu de l'article 24(1) CBE, ou au motif qu'il pouvait être soupçonné de partialité (article 24(3) CBE).

Der Vorsitzende unterbrach die mündliche Verhandlung; nach einer Beratung gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß das Verfahren nach Artikel 24 (4) EPÜ anzuwenden sei.

The chairman adjourned the oral proceedings and after deliberation the Board came to the conclusion that the procedure under Article 24(4) EPC should be applied.

Le président de la chambre a ajourné la procédure orale et après délibération, la chambre a conclu qu'il convenait d'appliquer la procédure visée à l'article 24(4) CBE.

Bei der Entscheidung über die Anwendung des Verfahrens nach Artikel 24 (4) EPÜ wurde der abgelehnte Vorsitzende durch seinen Vertreter ersetzt. Gemäß Artikel 3 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) wurde der abgelehnte Vorsitzende aufgefordert, sich zum Ausschließungsgrund zu äußern.

For the purpose of taking the Article 24(4) EPC decision, the chairman objected to was replaced by his alternate. In accordance with Article 3(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (RPBA) an invitation was issued to the chairman objected to in order to give him the opportunity to present his comments as to whether there were any reasons for his exclusion.

Pour la prise de la décision de récusation au titre de l'article 24(4) CBE, le président dont la récusation avait été demandée avait été remplacé par son suppléant. Conformément à l'article 3(2) du règlement de procédure des chambres de recours (RPCR), le président dont la récusation avait été demandée a été invité à donner son avis sur les motifs de récusation allégués.

Mit Schreiben vom 10. März 1999 versicherte der Vorsitzende im wesentlichen, daß er trotz der behaupteten Befangenheit keinen objektiven Grund dafür sehe, im weiteren Beschwerdeverfahren aus der Beschwerdekammer ausgeschlossen zu werden.

With letter dated 10 March 1999, the chairman asserted essentially that despite the allegations of partiality he saw no objective reason to be excluded from taking part as a member of the Board in the further appeal proceedings.

Dans une lettre datée du 10 mars 1999, le président initial a affirmé en substance que nonobstant les allégations de partialité, il n'existait objectivement aucun motif de le récuser dans la suite de la procédure de recours devant la chambre.

VIII. Mit Schreiben vom 17. Juli 1999 bzw. vom 31. August 1999 lehnten die Beschwerdegegnerinnen III und I auch das technisch vorgebildete und das rechtskundige Mitglied der Kammer wegen "Besorgnis der Befangenheit" gemäß Artikel 24 (3) EPÜ ab. Daraufhin reichten die beiden betroffenen Mitglieder jeweils eine Erklärung nach Artikel 24 (2) EPÜ ein, in der sie die Auffassung vertraten, daß sie an der Entscheidung über eine etwaige Ausschließung des ursprünglichen Vorsitzenden nicht mitwirken sollten.

VIII. With letters dated 17 July 1999 and 31 August 1999, respondents III and I respectively also raised an objection against the technically qualified member and the legally qualified member of the Board for the reason of "suspected partiality" mentioned in Article 24(3) EPC. The two members concerned each subsequently filed a declaration pursuant to Article 24(2) EPC in which they considered that they should not take part in the decision on the possible exclusion of the original chairman.

VIII. Par lettres datées du 17 juillet 1999 et du 31 août 1999, les intimés III et I ont en outre demandé respectivement la récusation du membre technicien et la récusation du membre juriste de la chambre, au motif qu'ils pouvaient "être soupçonnés de partialité" en vertu de l'article 24(3) CBE. Les deux membres concernés ont par la suite fait chacun une déclaration conformément à l'article 24(2) CBE, par laquelle ils faisaient savoir qu'ils estimaient ne pas devoir prendre part à la décision de récusation qui pourrait être prise à l'encontre du président initial de la chambre.

Die beiden abgelehnten Mitglieder wurden durch ihre Vertreter ersetzt (Art. 24 (4) EPÜ).

The two members objected to were replaced by their alternates (Article 24(4) EPC).

Les deux membres dont la récusation avait été demandée ont été remplacés par leurs suppléants (article 24(4) CBE).

IX. Am 15. September 1999 fand eine neue mündliche Verhandlung vor der Kammer in der jetzigen Besetzung statt, bei der alle Mitglieder der ehemaligen Kammer durch ihre Vertreter ersetzt waren.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragten, daß der abgelehnte ursprüngliche Vorsitzende aus den in Artikel 24 (1) EPÜ angeführten Gründen oder wegen "Besorgnis der Befangenheit" gemäß Artikel 24 (3) EPÜ vom laufenden Beschwerdeverfahren ausgeschlossen werden sollte.

Außerdem beantragten sie, daß die Große Beschwerdekammer befaßt werden sollte, falls dem Antrag auf Ausschließung des ursprünglichen Vorsitzenden nicht stattgegeben werde.

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Zurückweisung des Antrags auf Ausschließung des ursprünglichen Vorsitzenden vom weiteren Beschwerdeverfahren.

X. Zur Stützung ihrer Anträge brachten die Beschwerdegegnerinnen schriftlich und mündlich unter anderem folgendes vor:

i) Bezüglich der Ausschließung des ursprünglichen Vorsitzenden sehe Artikel 24 (1) EPÜ in der deutschen Fassung vor, daß Mitglieder der Beschwerdekammern nicht an der Erledigung einer Sache mitwirken dürften, an deren abschließender Entscheidung in der Vorinstanz sie mitgewirkt hätten. Der Begriff "Vorinstanz" sei mehrdeutig und könne so ausgelegt werden, daß er auch die Entscheidung einer Beschwerdekammer in der ersten Verfahrensstufe, d. h. im Erteilungsverfahren, umfasse. Außerdem müsse diese Bestimmung entsprechend ihrem Zweck ausgelegt werden: Die Mitwirkung des Vorsitzenden an einer früheren Entscheidung – etwa einer Entscheidung der Kammer im Erteilungsverfahren – würde nämlich zwangsläufig seine Sicht des Falls beeinflussen, weil er zum gleichen Urteil neigen würde wie bei der vorangegangenen Entscheidung. Daher müsse der Vorsitzende in jedem Fall – unabhängig von der vorangegangenen Entscheidung – ausgeschlossen werden, und zwar auch vom Einspruchsverfahren vor der Kammer, wenn er als Vorsitzender der Kammer im Erteilungsverfahren tätig geworden sei.

IX. Fresh oral proceedings were held on 15 September 1999 before the Board in its present composition, where all the members of the former Board had been replaced by their alternates.

The respondents requested that the original chairman objected to be excluded from the pending appeal proceedings either on the grounds set out in Article 24(1) EPC or for reasons of "suspected partiality" as specified in Article 24(3) EPC.

Additionally they requested that a question be referred to the Enlarged Board of Appeal, if the request as to exclusion of the original chairman was to be rejected.

The appellant (patent proprietor) requested that the request as to the exclusion of the original chairman from the further appeal proceedings be rejected.

X. In support of their requests the respondents submitted inter alia the following comments in written and oral form:

(i) In respect of the exclusion of the original chairman, Article 24(1) EPC in its German version provides that members of the Board of Appeal may not take part in a particular case if they participated in the final decision of the lower instance ("abschließende Entscheidung in der Vorinstanz"). The wording "Vorinstanz" is ambiguous and may be construed as including the decision taken by a Board of Appeal in the first stage i.e. the grant proceedings. Furthermore, this provision must be interpreted on the basis of its purpose, i.e. that the involvement of the chairman in a previous decision, such as a decision of the Board on the case in the grant proceedings would inevitably affect his approach to the case, because he would be inclined to decide in the same way as in the previous decision. Therefore, the chairman must be excluded in all cases whatever the previous decision may be, also in opposition proceedings before the Board if he was involved as chairman of the Board in the proceedings for grant.

IX. Une nouvelle procédure orale a été tenue le 15 septembre 1999 devant la Chambre dans sa composition actuelle, tous les membres initiaux ayant été remplacés par leurs suppléants.

Les intimés ont demandé que le président initial dont la récusation avait été demandée soit récusé pour la procédure de recours en instance, soit pour les motifs énoncés à l'article 24(1) CBE, soit parce qu'il pouvait "être soupçonné de partialité" au sens de l'article 24(3) CBE.

Ils ont en outre demandé qu'une question soit soumise à la Grande Chambre de recours au cas où la demande de récusation du président initial serait rejetée.

Le requérant (titulaire du brevet) a demandé le rejet de la demande de récusation du président initial pour la suite de la procédure de recours.

X. A l'appui de leurs requêtes, les intimés ont formulé entre autres les observations écrites et orales suivantes :

i) Pour ce qui est de la récusation du président initial, l'article 24(1) CBE dispose dans sa version allemande que les membres de la chambre de recours ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils ont pris part à la décision finale de l'instance précédente ("abschließende Entscheidung in der Vorinstanz"). Le mot "Vorinstanz" est ambigu, et l'on peut comprendre qu'il recouvre la décision prise par une chambre de recours au premier stade de la procédure, c'est-à-dire au stade de la procédure de délivrance. Cette disposition doit en outre être interprétée eu égard à l'objectif qu'elle poursuit, c.-à-d. tenir compte du fait que la participation du président à une décision précédente, prise par exemple à l'occasion d'un recours antérieur diligenté contre la décision de la division d'examen, influencerait inévitablement sa manière d'aborder l'affaire, puisqu'il aurait tendance à prendre une décision allant dans le même sens que sa décision précédente. Le président doit donc en pareil cas être récusé systématiquement, quelle que soit la décision précédente, et donc il doit également être récusé au stade d'une procédure de recours après opposition, s'il avait pris part, en sa qualité de président de la chambre, à la procédure de délivrance.

Dieses generelle Verbot der Mitwirkung von Mitgliedern einer Beschwerdekammer, die an einer früheren Entscheidung beteiligt gewesen seien, sei in Artikel 9 (1) des Gemeinschaftspatentübereinkommens (GPÜ) in der am 15. Dezember 1989 in Luxemburg revidierten Fassung eindeutig festgeschrieben. In dieser Bestimmung werde nicht zwischen Entscheidungen im Erteilungsverfahren und Entscheidungen im Einspruchsverfahren unterschieden.

Schließlich sehe das EPÜ nicht ausdrücklich vor, daß ein Kammermitglied, das an einer Entscheidung im Erteilungsverfahren mitgewirkt habe, als Vorsitzender der Beschwerdekammer vom anschließenden Einspruchsverfahren ausgeschlossen werden müsse. Dies stehe im unmittelbaren Widerspruch zu den Bestimmungen des Artikels 19 (2) EPÜ, der die Zusammensetzung der Einspruchsabteilungen regle und einen solchen Ausschluß enthalte, nämlich daß "ein Prüfer, der in dem Verfahren zur Erteilung des europäischen Patents mitgewirkt hat, ... nicht den Vorsitz (in der Einspruchsabteilung) führen" kann. Dies sollte um so mehr für das Verfahren vor der zweiten Instanz gelten, damit nicht ein Kammermitglied, das im Erteilungsverfahren an einer Entscheidung mitgewirkt habe, den Vorsitz in der Kammer führe, die im anschließenden Einspruchsverfahren in dieser Sache zu entscheiden habe.

ii) Außerdem vertraten die Beschwerdegegnerinnen die Auffassung, daß der ursprüngliche Vorsitzende wegen "Besorgnis der Befangenheit" gemäß Artikel 24 (3) EPÜ ausgeschlossen werden sollte:

– Da der Antrag nach Artikel 24 (1) EPÜ nicht zwangsläufig zu einer Kostenverteilung führe, werteten die Beschwerdegegnerinnen die Androhung des Vorsitzenden, die Beschwerdegegnerin I hätte die Kosten der mündlichen Verhandlung zu tragen, falls diese verschoben werden müsse, als Bedrohungs- oder Einschüchterungsversuch.

– Nach Ansicht der Beschwerdegegnerinnen habe der Vorsitzende ohne jede rechtliche Notwendigkeit gefordert, daß die Erklärung über die Ablehnung nach Artikel 24 (1) EPÜ

This general prohibition as to the participation of members of a Board of Appeal who took part in a previous decision is clearly mentioned in Article 9(1) of the Community Patent Convention (CPC) as revised, Luxembourg, 15 December 1989. This provision makes no distinction between a decision in the proceedings for grant and a decision in the opposition proceedings.

Finally, the EPC did not expressly require that a member of a Board who participated in a decision on the case in the grant proceedings must be excluded from participation as chairman of the Board on appeal in the subsequent opposition proceedings. This is in direct contrast with the provisions of Article 19(2) EPC which deals with the composition of an Opposition Division and includes such an exclusion, namely that "an examiner who has taken part in the proceedings for the grant of the European patent shall not be the chairman" (of the Opposition Division). Indeed this provision should apply all the more to the second-instance proceedings with the consequence that a member of the Board who participated in a decision on a case in the grant proceedings should not be appointed as chairman of the Board to decide on the case in the subsequent opposition proceedings.

(ii) The respondents also took the view that the original chairman should be excluded on the ground of "suspected partiality" as specified in Article 24(3) EPC:

– since the request based on Article 24(1) EPC did not necessarily lead to an apportionment of costs, the manner in which the chairman announced that respondent I had to bear the costs of the oral proceedings if they needed to be postponed was considered by the respondents as an attempt to threaten or intimidate them;

– in the view of the respondents, the chairman without any judicial necessity requested that the objection under Article 24(1) EPC be filed in writing and did not allow such an

Cette interdiction générale faite aux membres d'une chambre de recours de statuer sur une affaire s'ils ont pris part à une décision précédente est clairement énoncée à l'article 9(1) de la Convention sur le brevet communautaire (CBC) telle que révisée le 15 décembre 1989 à Luxembourg. Il n'est fait aucune distinction dans cette disposition entre une décision dans le cadre de la procédure de délivrance et une décision dans le cadre de la procédure d'opposition.

Enfin, selon les intimés, le fait que la CBE n'ait pas prévu expressément la récusation d'un membre d'une chambre qui a pris part à une décision rendue au sujet d'une affaire dans le cadre de la procédure de délivrance, en lui interdisant de participer, en qualité de président de la chambre, à une procédure d'opposition faisant suite à la procédure de délivrance, est en contradiction directe avec les dispositions de l'article 19(2) CBE régissant la composition d'une division d'opposition, qui prévoient une telle récusation, du fait qu'elles précisent qu'"un examinateur qui a participé à la procédure de délivrance du brevet européen ne peut assumer la présidence" (de la division d'opposition). Cette disposition devrait s'appliquer à plus forte raison à la procédure de deuxième instance, si bien qu'un membre de chambre qui a pris part à une décision rendue au sujet d'une affaire dans le cadre de la procédure de délivrance ne saurait être désigné comme président de la chambre appelée à statuer sur l'affaire dans la procédure d'opposition faisant suite à la procédure de délivrance.

ii) Les intimés ont également estimé que le président initial devait être récusé au motif qu'il pouvait "être soupçonné de partialité" au sens de l'article 24(3) CBE :

– la requête présentée sur la base des motifs prévus à l'article 24(1) CBE ne devant pas nécessairement entraîner une répartition des frais, les intimés ont estimé que telle qu'elle était présentée, l'annonce par le président que les frais de la procédure orale devaient être mis à la charge de l'intimé I si cette procédure orale devait être ajournée constituait une tentative de menace et d'intimidation ;

– les intimés ont estimé que c'était sans aucune nécessité d'ordre juridique que le président avait exigé que la récusation au titre de l'article 24(1) CBE soit demandée par écrit et qu'il

schriftlich eingereicht werden müsse, und nicht zugelassen, daß sie in einer Pause der mündlichen Verhandlung abgefaßt werde.

– Die Tatsache, daß auch nach einer 40minütigen Beratungspause noch keine Entscheidung über die Ablehnung nach Artikel 24 (1) EPÜ gefallen sei, werteten die Beschwerdeführerinnen als weiteres Anzeichen für die offensichtliche Befangenheit des Vorsitzenden.

– Schließlich sei auch die Mitwirkung des Vorsitzenden im Erteilungsverfahren vor der Kammer ein plausibler, konkreter Grund dafür, ihn der Parteilichkeit oder der Voreingenommenheit zu verdächtigen, weil er als Vorsitzender der Kammer im anschließenden Einspruchsverfahren mit derselben Frage der unzureichenden Offenbarung (Art. 83 EPÜ) befaßt sei. Insbesondere die zu Beginn der Verhandlung erfolgten Vorbemerkungen des Vorsitzenden zur Stichhaltigkeit der von der Beschwerdeführerin vorgelegten einschlägigen Beweismittel seien als Hinweis darauf zu werten, daß er Schwierigkeiten haben würde, über den Fall unvoreingenommen erneut zu verhandeln und zu entscheiden.

iii) Die Beschwerdeführerinnen betonten, daß sich der Antrag auf Ausschließung des ursprünglichen technisch vorgebildeten und des ursprünglichen rechtskundigen Mitglieds der Kammer nicht nur auf die Entscheidung über eine etwaige Ausschließung des Vorsitzenden, sondern auch auf das weitere Einspruchsverfahren in der Sache vor der Kammer beziehe.

XI. Die obigen Ausführungen wurden von der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) bestritten. Sie brachte im großen und ganzen vor, daß der Begriff "abschließende Entscheidung in der Vorinstanz" in Artikel 24 (1) EPÜ in seinem eindeutigen, wörtlichen Sinn gesehen werden müsse, nämlich im vorliegenden Fall als Entscheidung der Einspruchsabteilung, an der der abgelehnte ursprüngliche Vorsitzende offensichtlich nicht mitgewirkt habe.

Im vorliegenden Fall habe lediglich der ursprüngliche Vorsitzende an der abschließenden Entscheidung über die Erteilung des Patents mitgewirkt, nicht aber das ursprüngliche technisch vorgebildete und das ursprüngliche rechtskundige Mitglied. Somit hätten diese keine vorgefaßte

objection to be drafted during a break in the oral proceedings;

– the fact that the objection under Article 24(1) EPC was left undecided after 40 minutes' deliberation was considered by the respondents as a further indication of apparent partiality of the chairman;

– finally, the participation of the chairman in the grant proceedings before the Board was also a plausible concrete ground for suspecting him of partiality or prejudgment, because as chairman of the Board in the subsequent opposition proceedings he was confronted with the same issue of insufficiency of disclosure (Article 83 EPC). In particular, the chairman's preliminary remarks at the opening of the hearing as to the relevance of the evidence filed in this respect by the appellant was considered as an indication that the chairman would have difficulty in rehearing and deciding the case without having a preconceived or anticipatory judgment.

(iii) The respondents asserted that the request as to the exclusion of the original technical member and the original legal member applied not only to the decision to be taken on the possible exclusion of the chairman, but also to the further opposition proceedings on the case before the Board.

XI. The above submissions were contested by the appellant (patentee). It argued in essence that the term "decision under appeal" specified in Article 24(1) EPC has to be taken in its clear literal sense as meaning what it says: the decision under appeal ie in the present case the decision of the Opposition Division in which obviously the original chairman objected to, did not participate.

In the present case the original chairman merely took part in the final decision to grant the patent, but not the original technical member and the original legal member. They have thus no preconceived or anticipatory judgment as to how the case should be decided. There are therefore no

avait refusé d'interrompre la procédure orale pour leur permettre de présenter par écrit leur demande de récusation ;

– les intimés ont estimé que le fait qu'après 40 minutes de délibération il ait été décidé de ne pas statuer sur la demande de récusation au titre de l'article 24(1) CBE, constituait un nouvel indice de la partialité manifeste du président ;

– enfin, le fait que le président ait participé à la procédure de recours diligentée contre la décision de la division d'examen pouvait à bon droit être invoqué comme un motif concret permettant de le soupçonner de partialité ou de jugement préconçu, étant donné qu'il était, en qualité de président de la chambre statuant dans la procédure de recours après opposition faisant suite à la procédure de délivrance, confronté lui aussi au problème de l'insuffisance de l'exposé de l'invention (article 83 CBE). Pour les intimés, les observations préliminaires qu'avait faites le président lors de l'ouverture de l'audience au sujet de la pertinence des preuves déposées à cet égard par le requérant montraient en particulier qu'il serait difficile au président de revoir l'affaire et de statuer sans préjugé ni jugement préconçu.

iii) Les intimés ont allégué que la requête en récusation du membre technicien et du membre juriste qui avaient siégé initialement ne valait pas seulement pour la décision à prendre au sujet de la récusation du président, mais également pour la suite de la procédure d'opposition devant la Chambre.

XI. Le requérant (titulaire du brevet) a critiqué les arguments exposés ci-dessus. Il a fait valoir essentiellement que l'expression "décision qui fait l'objet du recours" utilisée à l'article 24(1) CBE devait être comprise dans son sens littéral, qui disait bien ce qu'il voulait dire : la décision qui fait l'objet du recours, à savoir en l'occurrence la décision de la division d'opposition, à laquelle le président initial de la chambre dont la récusation était demandée à présent n'avait manifestement pas pris part.

En l'espèce, le président initialement désigné n'avait pris part qu'à la décision finale de délivrance du brevet, à laquelle le membre technicien et le membre juriste désignés initialement n'avaient pas pris part : ces derniers ne pouvaient donc pas avoir de jugement a priori ou préconçu sur la déci-

Meinung darüber, wie in der Sache zu entscheiden sei, so daß auch kein Grund bestehe, sie vom weiteren Beschwerdeverfahren auszuschließen.

Für die Entscheidung über eine etwaige Ausschließung des ursprünglichen Vorsitzenden beschloß die Kammer, die beiden betroffenen Mitglieder durch ihre Vertreter zu ersetzen. Aus der Sicht der Beschwerdeführerin lag hier ein Mangel vor, weil diese Entscheidung vor der mündlichen Verhandlung getroffen worden sei, so daß die Beteiligten keine Möglichkeit gehabt hätten, unter anderem zu den Erklärungen der beiden betroffenen Mitglieder nach Artikel 24 (2) EPÜ Stellung zu nehmen.

Entscheidungsgründe

1. Zuständigkeit der Beschwerdekammer 3.2.1 in der ursprünglichen Besetzung

Die Beschwerdegegnerinnen argumentierten, daß bei einer Ablehnung nach Artikel 24 Absatz 1 oder 3 EPÜ durch einen Beteiligten automatisch das Verfahren nach Artikel 24 (4) EPÜ zur Anwendung komme, ohne daß vorher geklärt werden müsse, ob diese Ablehnung zulässig sei. Somit sei die Ablehnung von der Kammer ohne Mitwirkung des abgelehnten Mitglieds zu prüfen, das durch seinen Vertreter ersetzt werden müsse.

Die Kammer kann sich dieser Argumentation nicht anschließen:

Artikel 24 (3) Satz 2 EPÜ sieht vor, daß "die Ablehnung nicht zulässig [ist], wenn der Beteiligte im Verfahren Anträge gestellt oder Stellungnahmen abgegeben hat, obwohl er bereits den Ablehnungsgrund kannte". Des weiteren kann "die Ablehnung nicht mit der Staatsangehörigkeit der Mitglieder begründet werden". Diese Bestimmungen erfordern eindeutig eine vorherige Prüfung auf Zulässigkeit.

Generell dient diese Prüfung im EPÜ zur Feststellung, ob ein Einwand sachlich geprüft und darüber entschieden werden kann. Ist der Einwand nicht zulässig, so braucht die Beschwerdekammer nicht zu prüfen, ob er statthaft und begründet ist. Was die Ablehnung nach Artikel 24 EPÜ anbelangt, so ist auch hier die Zulässigkeit eine Voraussetzung für die sachliche Prüfung, führt – wenn sie gegeben ist – aber lediglich zur

reasons to exclude them from the further appeal proceedings.

In order to take the decision on the possible exclusion of the original chairman, the present Board decided that the two members concerned should be replaced by their alternates. In the view of the appellant a deficiency arose from the fact that such decision was taken before the oral proceedings, so that the parties had no possibilities to comment i.a. on the declarations filed by the two members concerned pursuant to Article 24(2) EPC.

Reasons for the decision

1. Competence of Board 3.2.1 in its original composition

The respondents submitted that if an objection under Article 24, paragraph 1 or 3, EPC is made by a party, the Article 24(4) EPC procedure automatically applies without it being necessary to consider whether this objection is admissible. Thus such objection should be examined by the Board without the participation of the member objected to who should be replaced by his alternate.

The present Board is unable to accept such reasoning:

Article 24(3), second sentence, EPC provides that "an objection shall not be admissible if, while being aware of a reason for objection, the party has taken a procedural step" and "No objection may be based upon the nationality of members". These provisions clearly require a preliminary examination for admissibility.

Generally speaking, in the EPC, the purpose of the preliminary examination for admissibility is to determine whether the objection may go forward for substantive examination and decision. If the objection is not admissible, the Board of Appeal may not examine whether it is allowable or well founded. In so far as the objections under Article 24 EPC are concerned, the issue of admissibility is also a prerequisite for substantive

sion à prendre en l'espèce. Il n'existait en conséquence aucun motif de les récuser pour la suite de la procédure de recours.

La Chambre a décidé que, pour la décision à prendre au sujet de la récusation du président initial, les deux membres concernés devraient être remplacés par leurs suppléants. Le fait que cette décision ait été prise avant la procédure orale constituait selon le requérant un vice de procédure puisque de ce fait les parties n'avaient pas eu la possibilité de donner leur avis au sujet notamment des déclarations faites au titre de l'article 24(2) CBE par les deux membres concernés.

Motifs de la décision

1. Compétence de la chambre 3.2.1 dans sa composition initiale

Les intimés avaient fait valoir que lorsqu'une partie demande une récusation au titre de l'article 24, paragraphe 1 ou 3 CBE, la procédure visée à l'article 24(4) CBE s'applique automatiquement sans qu'il soit nécessaire de considérer si la demande de récusation est recevable, la chambre devant ainsi examiner cette demande de récusation en l'absence du membre dont la récusation était demandée, qui devrait être remplacé par son suppléant.

La présente Chambre ne peut admettre ce raisonnement.

L'article 24(3) CBE, deuxième phrase, dispose que "la récusation n'est pas recevable lorsque la partie en cause a fait des actes de procédure, bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation" et poursuit : "Aucune récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres." Ces dispositions exigent clairement un examen préalable de la recevabilité.

D'une manière générale, dans la CBE, l'examen préalable de la recevabilité vise à déterminer si une objection** peut faire l'objet d'un examen quant au fond et d'une décision. Si cette objection n'est pas recevable, la chambre de recours n'a pas à examiner s'il peut y être fait droit ou si elle est fondée. En ce qui concerne les demandes de récusation soulevées au titre de l'article 24 CBE, la recevabilité est là encore une condition

** Ndt : le mot anglais "objection" peut avoir en français le sens général d'"objection" comme c'est le cas ici, soit le sens plus précis de "demande de récusation".

Einleitung des in Artikel 24 (4) EPÜ festgelegten Verfahrens: Das abgelehnte Mitglied wird durch seinen Vertreter ersetzt, und die Kammer entscheidet in der neuen Besetzung über die Zulässigkeit und erforderlichenfalls über die Statthaftigkeit der Ablehnungen nach Artikel 24 EPÜ.

Mit anderen Worten muß sich die Kammer in der ursprünglichen Besetzung im Hinblick auf die Einleitung des Verfahrens nach Artikel 24 (4) EPÜ mit der Zulässigkeit befassen. Befindet sie die Ablehnung für zulässig, so kommt das Verfahren nach Artikel 24 (4) EPÜ zur Anwendung. Die von der Kammer in der ursprünglichen Besetzung zu klärende Frage der Zulässigkeit ist also nur für die Einleitung des Verfahrens nach Artikel 24 (4) EPÜ relevant und hat keinerlei Auswirkung auf die künftige Entscheidung der späteren, entsprechend Artikel 24 (4) EPÜ besetzten Kammer.

Wie in der Entscheidung T 289/91, ABl. EPA 1994, 649 (zur Zulässigkeit eines Einspruchs) festgestellt wurde, ist die Zulässigkeit, die eine grundlegende Voraussetzung für eine Entscheidung in der Sache ist, von der Kammer von Amts wegen zu prüfen (Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe). Wäre die Kammer in der ursprünglichen Besetzung nicht befugt, die Zulässigkeit zu prüfen, und somit auf eine rein passive Rolle beschränkt, so widerspräche dies eindeutig dem oben angeführten Verfahrensgrundsatz. Außerdem ist auch diese Kammer eine Entscheidungsinstanz; es wäre mit dieser Funktion unvereinbar, wenn sie nicht über die Einleitung des Verfahrens nach Artikel 24 (4) EPÜ entscheiden dürfte, d. h. ein solches Verfahren automatisch anwenden müßte.

Wenn schließlich die Beschwerdekammer in der ursprünglichen Besetzung nicht berechtigt wäre, die Zulässigkeit zu prüfen, wenn es also keine Hürde gäbe, die ein Beteiligter nehmen muß, damit sein Einwand von einer umbesetzten Kammer ohne Beteiligung des abgelehnten Mitglieds geprüft wird, würde dies eindeutig die Möglichkeit eröffnen, das Einspruchsverfahren vor den Beschwerdekammern ungebührlich zu verzögern und die Beschwerdekammern mit dem Verfahren nach Artikel 24 (4) EPÜ zu belasten, das automatisch Anwendung fände, wann immer eine Ablehnung wegen

examination but this prerequisite, if satisfied, only leads to the opening of the procedure defined in Article 24(4) EPC: the member objected to is replaced by his alternate and the Board in this new composition must decide on the admissibility and if need be on the allowability of the objections under Article 24 EPC.

Expressed in other words, the Board in its original composition must look at admissibility for the purpose of opening the procedure under Article 24(4) EPC. If, from the former Board's point of view, the objection is admissible, then the procedure under Article 24(4) EPC applies. Thus, the issue of admissibility before the former Board is only relevant to the opening of the procedure under Article 24(4) EPC and has no bearing on the future decision of the further Board nominated in accordance with Article 24(4) EPC.

As suggested in decision T 289/91, OJ EPO 1994, 649 (dealing with the admissibility of opposition), admissibility, which is a fundamental prerequisite for a decision on the substance, must be examined by the Board of its own motion (point 2.1 of the reasons). If the Board in its original composition had no power to examine admissibility and thus had to play a completely passive role, this would clearly be inconsistent with the procedural principle referred to above. Furthermore, the former Board is also a deciding instance. It would be incompatible with this to consider that the Board in question had no power to decide upon the opening of the Article 24(4) EPC procedure, ie had no choice but to automatically apply such procedure.

Finally, if the Board of Appeal in its original composition were not entitled to examine admissibility, ie if there were no raised threshold over which a party must cross in order to have its objection examined by a further Board without the participation of the member objected to, this would clearly open possibilities of unduly delaying the opposition proceedings before the Boards of Appeal and burden the Boards of Appeal with the Article 24(4) EPC procedure which would automatically apply as long as an objection of suspected partiality is raised. As emphasised in decision G 4/97, OJ EPO 1999, 270

préalable qui doit être remplie avant l'examen quant au fond, mais qui, si elle est remplie, ne fait que permettre l'ouverture de la procédure définie à l'article 24(4) CBE : le membre dont la récusation est demandée est remplacé par son suppléant, et la chambre dans sa composition nouvelle doit statuer sur la recevabilité de la demande de récusation présentée au titre de l'article 24 CBE et, le cas échéant, décider s'il convient de faire droit à cette demande.

En d'autres termes, la chambre devait, dans sa composition initiale, étudier la recevabilité de la demande de récusation aux fins de l'ouverture de la procédure visée à l'article 24(4) CBE. Si elle estimait que la demande de récusation était recevable, il était appliqué alors la procédure visée à l'article 24(4) CBE. Le problème de la recevabilité soumis à cette chambre ne concernait donc l'ouverture de la procédure au titre de l'article 24(4) CBE et n'avait donc aucune influence sur la future décision de la Chambre composée conformément à l'article 24(4) CBE.

Comme il a été suggéré dans la décision T 289/91, JO OEB 1994, 649 (portant sur la recevabilité d'une opposition), la recevabilité, qui est une condition fondamentale à laquelle il doit être satisfait au préalable pour que puisse être prise une décision sur le fond, doit être examinée d'office par la chambre (point 2.1 des motifs). Si la chambre dans sa composition initiale n'était pas compétente pour examiner la recevabilité et devait donc se cantonner dans un rôle purement passif, cela serait clairement contraire au principe de procédure mentionné ci-dessus. En outre, la chambre est aussi un organe décisionnel. Il serait incompatible avec ce statut de considérer que cette chambre n'était pas compétente pour décider l'ouverture de la procédure visée à l'article 24(4) CBE, c.-à-d. qu'elle n'avait pas le choix et devait automatiquement appliquer cette procédure.

Enfin, si la chambre de recours dans sa composition initiale n'était pas compétente pour examiner la recevabilité de la demande de récusation, c'est-à-dire s'il n'existait pas d'obstacle qu'une partie devrait franchir afin que sa demande de récusation puisse être examinée par une autre chambre sans la participation du membre dont la récusation avait été demandée, cela ouvrirait manifestement la porte à des manœuvres dilatoires au niveau de la procédure de recours après opposition et risquerait d'obliger les chambres de recours à appliquer automatiquement la procédure visée à l'article 24(4) CBE chaque fois qu'il

Besorgnis der Befangenheit erklärt wird. Wie in der Entscheidung G 3/97, ABI. EPA 1999, 245 – Einspruch in fremdem Auftrag/INDUPACK – betont, soll das Einspruchsverfahren ein einfaches, zügig durchgeführtes Verfahren sein, in dem einerseits relevante Einwände gegen die Patentierbarkeit angemessen berücksichtigt werden sollen, andererseits über den Bestand des Patents im Interesse der Beteiligten wie auch der Öffentlichkeit alsbald entschieden werden soll (s. Nr. 3.2.3 der Entscheidungsgründe).

Daher lag es im vorliegenden Fall im Zuständigkeitsbereich der Kammer in der ursprünglichen Besetzung, d. h. unter Mitwirkung des abgelehnten Vorsitzenden, die Zulässigkeit der Ablehnungen nach Artikel 24 Absätze 1 und 3 EPÜ im Hinblick auf die Einleitung des Verfahrens nach Artikel 24 (4) EPÜ zu prüfen.

2. Formale Voraussetzungen für die Zulässigkeit

Nun sieht zwar Artikel 24 (3) EPÜ nur zwei Voraussetzungen für die Zulässigkeit vor ("Die Ablehnung ist nicht zulässig, wenn der Beteiligte im Verfahren Anträge gestellt oder Stellungnahmen abgegeben hat, obwohl er bereits den Ablehnungsgrund kannte" und "Die Ablehnung kann nicht mit der Staatsangehörigkeit der Mitglieder begründet werden"), so daß ein Beteiligter, der die Zusammensetzung der Kammer in Frage stellt, die oben genannte Hürde leicht nehmen könnte. Das EPÜ verlangt jedoch in aller Regel, daß Einwände begründet, d. h. Tatsachen und Argumente zu ihrer Stützung angegeben werden, auch wenn dies in Artikel 24 (3) EPÜ nicht ausdrücklich angegeben ist. Daraus ergibt sich zum einen, daß eine Ablehnung, die auf rein subjektiven, unbegründeten Zweifeln basiert, die nur in der Vorstellung des betreffenden Beteiligten existieren, als unzulässig zurückgewiesen werden sollte. Zum anderen ist auch eine Ablehnung unzulässig, die durch die vorgelegten Tatsachen und Beweismittel nicht gestützt wird. So schließt die Hürde, die ein Beteiligter nehmen muß, der die Zusammensetzung der Kammer in Frage stellt, auch diese formale Voraussetzung ein.

– opposition on behalf of a third party/GENENTECH – opposition should be a simple speedily conducted procedure in which, on the one hand, relevant objections to patentability are given appropriate consideration, and on the other hand, a decision on the validity of the patent is reached as quickly as possible, in the interests of the parties as well as the public interest (see point 3.2.3 of the reasons).

Therefore, in the present case it lay within the competence of the Board in its original composition ie with the participation of the chairman objected to, to consider the admissibility of the objections under Article 24, paragraphs 1 and 3, EPC for the purpose of opening the procedure under Article 24(4) EPC.

2. Formal conditions for admissibility

It is true that Article 24(3) EPC prescribes only two conditions for admissibility ("An objection shall not be admissible if, while being aware of a reason for objection, the party has taken a procedural step" and "No objection may be based upon the nationality of members") so that the above threshold could easily be crossed over by a party calling the composition of the Board into question. However, even if it is not expressly stated in Article 24(3) EPC, the EPC requires, as a general rule, that objections be reasoned, ie indicates facts and arguments which are alleged to support such objection. From this requirement it follows, firstly, that an objection based on purely subjective unreasonable doubts which exist only in the mind of the objecting party should be rejected as inadmissible. It also follows that if facts and arguments filed cannot support the objection of suspected partiality raised, the objection is likewise inadmissible. Thus the threshold to be crossed over by a party calling the composition of the Board into question also comprises this formal precondition.

est demandé la récusation d'un membre soupçonné de partialité. Comme il a été souligné dans la décision G 4/97, JO OEB 1999, 270 – opposition par une tierce partie/GENENTECH – aussi bien que dans G 3/97, JO OEB 1999, 245 – pour le compte d'un tiers/INDUPACK –, la procédure d'opposition doit être une procédure simple et rapide, au cours de laquelle, d'une part, les objections pertinentes à l'encontre de la brevetabilité doivent être examinées de manière adéquate, et, d'autre part, une décision sur la validité du brevet doit être rendue le plus rapidement possible dans l'intérêt des parties ainsi que dans l'intérêt du public (cf. point 3.2.3 des motifs).

Dans la présente espèce, la chambre dans sa composition initiale, c.-à-d. avec la participation du président dont la récusation était demandée, était donc compétente pour examiner la recevabilité des demandes de récusation présentées au titre de l'article 24, paragraphes 1 et 3 CBE, aux fins de l'ouverture de la procédure visée à l'article 24(4) CBE.

2. Conditions formelles de la recevabilité

L'article 24(3) CBE ne prévoit certes que deux conditions pour qu'une demande en récusation soit recevable ("La récusation n'est pas recevable lorsque la partie en cause a fait des actes de procédure, bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation" et "Aucune récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres"), de sorte que l'obstacle que crée l'exigence de recevabilité pourrait être facilement franchi par la partie qui met en cause la composition de la chambre. Toutefois, même si l'article 24(3) CBE ne l'exige pas expressément, la CBE exige en règle générale que les objections*** soient motivées, c'est-à-dire que soient indiqués les faits et arguments sur lesquels se fonde une telle demande. Il s'ensuit tout d'abord qu'une demande de récusation fondée uniquement sur des doutes subjectifs déraisonnables qui n'existent que dans l'esprit de la partie qui les soulève doit être rejetée comme irrecevable. Il s'ensuit aussi que lorsque les faits et arguments invoqués ne peuvent étayer la demande de récusation d'un membre soupçonné de partialité, cette demande de récusation doit de même être rejetée comme irrecevable. L'obstacle à franchir par une partie qui met en cause la composition de la chambre comprend donc également comme condition de forme préalable l'exigence de motivation.

*** Ndt : cf. Ndt au 3^e paragraphe du point 1.

3. *Zuständigkeit der Kammer in der jetzigen Besetzung, die nach Artikel 24 Absätze 1 und 3 EPÜ gegen den ursprünglichen Vorsitzenden erhobenen Einwände zu prüfen und darüber zu entscheiden*

Mit Schreiben vom 17. Juli 1999 bzw. 31. August 1999 lehnten die Beschwerdegegnerinnen III und II auch das ursprüngliche technisch vorgebildete und das ursprüngliche rechtskundige Mitglied der Kammer wegen Besorgnis der Befangenheit ab.

Artikel 24 (2) EPÜ sieht vor, daß ein Mitglied einer Beschwerdekammer der Kammer mitteilen kann, daß es aus einem der in Absatz 1 dieses Artikels genannten Gründe oder aus einem sonstigen Grund an einem bestimmten Verfahren nicht mitwirken kann. Entsprechend legten die beiden abgelehnten Mitglieder eine Erklärung vor, in der sie die Auffassung vertraten, daß sie an der Entscheidung über die beantragte Ausschließung des ursprünglichen Vorsitzenden aus dem weiteren Beschwerdeverfahren nicht mitwirken sollten.

Deshalb wurde das Verfahren nach Artikel 24 (4) EPÜ wie folgt angewandt: Der verbleibende Vorsitzende der Kammer (d. h. der Vertreter des abgelehnten ursprünglichen Vorsitzenden) bestimmte gemäß Artikel 1 (2) VOBK die Vertreter der beiden abgelehnten Mitglieder; anschließend beschloß die Kammer in dieser neuen Besetzung, daß die beiden abgelehnten Mitglieder nicht an der Entscheidung über eine etwaige Ausschließung des ursprünglichen Vorsitzenden mitwirken sollten.

Da sich das ursprüngliche technisch vorgebildete und das ursprüngliche rechtskundige Mitglied der Kammer selbst für befangen erklärten, gilt die Entscheidung der Kammer, sie nach Artikel 24 (4) EPÜ auszuschließen, als rein interne Entscheidung, die auch ohne Stellungnahme der Beteiligten zu den nach Artikel 24 (2) EPÜ abgegebenen Erklärungen getroffen werden kann. Es ist anzumerken, daß "das EPÜ kein formelles Verfahren für eine solche Entscheidung vorsieht und in der Praxis auch keine formelle Entscheidung ergeht" (s. Paterson, *The European Patent System*, London 1992, Nr. 2.20).

Daher ist die Kammer in der jetzigen Besetzung, bei der alle Mitglieder der früheren Kammer durch ihre Ver-

3. *Competence of the Board in its present composition to examine and decide on the objections under Article 24, paragraphs 1 and 3, EPC, raised against the original chairman*

With letters dated 17 July 1999 and 31 August 1999 respondents III and II respectively also raised an objection on the ground of suspected partiality against the original technical member and the original legal member of the Board.

Article 24(2) EPC provides that either for one of the reasons mentioned in its paragraph 1, or for any other reason a member of a Board may inform the Board that he should not take part in a particular case. Accordingly the two members objected to filed a declaration in which they considered that they should not take part in the decision on the requested exclusion of the original chairman from the further appeal proceedings.

In such circumstances the procedure of Article 24(4) EPC was applied: the remaining chairman of the Board (ie the alternate of the original chairman objected to) designated in accordance with Article 1(2) RPBA the alternates of the two members objected to, then the present Board in this new composition decided that the two members objected to should not take part in the decision on the possible exclusion of the original chairman.

Since the original technical member and the original legal member recused themselves, the Article 24(4) EPC decision of the present Board to exclude them is believed to be a purely internal decision which may be taken without i.a. the parties' observations on the declarations pursuant to Article 24(2) EPC. It is observed that "No formal procedure is prescribed by the EPC in relation to the making of such a decision and no formal decision, is in practice issued" (see Paterson, *The European Patent System*, London 1992, paragraph 2-20).

Therefore, the Board in its present composition, in which all the members of the former Board are replaced

3. *Compétence de la Chambre dans sa composition actuelle pour examiner les demandes de récusation du président initial au titre de l'article 24, paragraphes 1 et 3 CBE, et pour statuer à ce sujet.*

Dans des lettres datées respectivement du 17 juillet 1999 et du 31 août 1999, les intimés III et II ont également demandé, l'un la récusation du membre technicien initialement désigné, et l'autre la récusation du membre juriste de la chambre initialement désigné, au motif que ces membres pouvaient être soupçonnés de partialité.

L'article 24(2) CBE dispose que si pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre d'une chambre de recours estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la chambre. Les deux membres en question ont par conséquent produit une déclaration dans laquelle ils faisaient savoir qu'ils estimaient ne pas pouvoir prendre part à la décision à rendre au sujet de la demande de récusation possible du président initial.

Dans ces conditions, la procédure prévue à l'article 24(4) CBE a été appliquée : le président de la chambre qui restait en fonctions (c.-à-d. le suppléant du président initial dont la récusation était demandée) a désigné conformément à l'article 1(2) RPBA les suppléants des deux membres dont la récusation était demandée, et la Chambre actuelle dans cette nouvelle composition a alors décidé que les deux membres en question ne devraient pas prendre part à la décision à rendre au sujet de la récusation du président initial.

Le membre technicien initial et le membre juriste initial s'étant récusés d'eux-mêmes, la décision de récusation au titre de l'article 24(4) CBE prise par la présente Chambre est considérée par elle comme une décision purement interne qui peut être prise sans que les parties, entre autres, aient donné leur avis sur les déclarations faites par les membres conformément à l'article 24(2) CBE. Il convient de noter que "la CBE ne prévoit pas de procédure formelle à suivre pour la prise d'une telle décision, et que dans la pratique il n'est pas pris de décision formelle" (cf Paterson, *The European Patent System*, Londres 1992, paragraphe 2.20).

Par conséquent, la Chambre dans sa composition actuelle, dans laquelle tous les membres de la chambre

treter ersetzt sind, zu dem Schluß gelangt, daß sie berechtigt ist, die nach Artikel 24 Absätze 1 und 3 EPÜ erklärte Ablehnung des ursprünglichen Vorsitzenden zu prüfen und darüber zu entscheiden.

4. Zulässigkeit der Ablehnungen nach Artikel 24 Absätze 1 und 3 EPÜ

4.1 Bevor auf die Frage der Zulässigkeit eingegangen werden kann, muß das Verfahren für die Bestimmung der Kammermitglieder näher beleuchtet werden.

Die Besetzung der einzelnen Beschwerdekammern erfolgt nach einem Geschäftsverteilungsplan, der gemäß Regel 10 (1) EPÜ aufgestellt und in der ersten Ausgabe des Amtsblatts des betreffenden Jahres veröffentlicht wird. Im vorliegenden Fall war ABl. EPA 1996, 86 maßgebend.

Im Erteilungs- oder Einspruchsverfahren wird jede Beschwerde entsprechend der Klassifikation des technischen Gegenstands der betreffenden Patentanmeldung bzw. des betreffenden Patents einer bestimmten technischen Beschwerdekammer zugeteilt. Gemäß Artikel 1 (2) VOBK und Artikel 3 (1) des Geschäftsverteilungsplans bestimmt der Vorsitzende die Kammermitglieder, die für die Prüfung der einzelnen seiner Kammer zugewiesenen Beschwerden zuständig sein sollen, sobald die Beschwerde bei der Geschäftsstelle der Beschwerdekammern eingegangen ist. Dies bedeutet aber nicht unbedingt, daß der mit der Beschwerde befaßte Vorsitzende auch der Vorsitzende der betreffenden Kammer ist, weil dieser ja aus Gründen wie "Krankheit, Arbeitsüberlastung und unvermeidbaren Verpflichtungen" (Art. 2 (1) VOBK) durch seinen Vertreter ersetzt worden sein kann.

Am 21. November 1996 legte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent zu widerrufen, Beschwerde ein. Die Beschwerdeschrift ging den Beschwerdegegnerinnen zusammen mit einer Mitteilung vom 2. Dezember 1996 zu, wonach die Technische Beschwerdekammer 3.2.1 für diese Beschwerde zuständig war.

Nach der Praxis der Beschwerdekammern wurden die Beteiligten erstmals mit der am 15. Mai 1998 ergangenen Ladung zur mündlichen Verhandlung über die tatsächliche Zusammensetzung der Kammer

by their alternates, concludes that it is entitled to examine and decide on the objections under Article 24, paragraphs 1 and 3, EPC raised against the original chairman.

4. Admissibility of the objections under Article 24, paragraphs 1 and 3, EPC

4.1 Before considering the issue of admissibility it is necessary to give some details of the procedure for designating the members of a Board.

The membership of the individual Boards of Appeal is designated in accordance with a business distribution scheme which is drawn up pursuant to Rule 10(1) EPC and which is published in the first issue of the Official Journal. In that case the relevant issue was OJ EPO 1996, 86.

In the proceedings for grant or opposition proceedings the individual appeals are assigned to specific technical Boards of Appeal according to the classification of the technical subject-matter of the application or patent concerned. In accordance with Article 1(2) RPBA and Article 3(1) of the business distribution, the chairman of each Board designates the members of the Board who are responsible for the examination of each appeal assigned to his Board when it is received by the Registry of the Boards of Appeal. This however does not necessarily mean that the chairman hearing the appeal must be the chairman of that particular Board, since the chairman in question may be replaced by his alternate "for reasons including sickness, excessive workload and commitments which cannot be avoided" (Article 2(1) RPBA).

On 21 November 1996, the appellant (patent proprietor) lodged an appeal against the decision of the Opposition Division to revoke the European patent. The notice of appeal was communicated to the respondents by a communication dated 2 December 1996, in which it was stated that the technical Board 3.2.1 was responsible for this appeal.

In accordance with the current practice of the Boards of Appeal the parties were first informed of the actual composition of the Board at the time when the summons to oral proceedings were issued (15 May 1998). In

précédente ont été remplacés par leurs suppléants, conclut qu'elle est compétente pour examiner la demande de récusation du président initial au titre de l'article 24, paragraphes 1 et 3 CBE.

4. Recevabilité des demandes de récusation au titre de l'article 24, paragraphes 1 et 3 CBE

4.1 Avant d'aborder le problème de la recevabilité, il est nécessaire de donner certaines précisions au sujet de la procédure de désignation des membres d'une chambre.

Les membres des différentes chambres de recours sont désignés conformément à un plan de répartition des affaires établi conformément à la règle 10(1) CBE, qui est publié dans le premier numéro de l'année du Journal officiel, c'est-à-dire en l'occurrence le JO OEB 1996, 86.

Dans les procédures de délivrance ou d'opposition, les différents recours sont attribués à des chambres de recours techniques données choisies en fonction de la rubrique de la classification dont relève l'objet technique de la demande ou du brevet concernés. Conformément à l'article 1(2) RPCR et à l'article 3(1) du plan de répartition des affaires, le président de chaque chambre désigne pour chaque recours attribué à sa chambre au moment où celui-ci est reçu par le greffe des chambres de recours les membres de la chambre qui seront chargés de l'examen. Toutefois, il ne s'ensuit pas nécessairement que le président chargé de conduire la procédure relative au recours doit être le président de la chambre en question, étant donné que celui-ci peut être remplacé par son suppléant pour des motifs qui peuvent être entre autres "la maladie, la surcharge de travail et les engagements auxquels il n'est pas possible de se soustraire" (article 2(1) RPCR).

Le 21 novembre 1996, le requérant (titulaire du brevet) a formé recours contre la décision prise par la division d'opposition de révoquer le brevet européen. L'acte de recours a été transmis aux intimés dans une notification datée du 2 décembre 1996, dans laquelle il était indiqué que la chambre technique 3.2.1 était chargée du recours.

Conformément à la pratique suivie actuellement par les chambres de recours, les parties n'ont pour la première fois été informées de la composition effective de la chambre que lorsque les convocations à la procé-

unterrichtet. Nach Auffassung der jetzigen Kammer kann von einem Beteiligten nicht erwartet werden, daß er Einsicht in die Beschwerdeakte beantragt, um Aufschluß über die tatsächliche Zusammensetzung der Kammer zu erhalten.

4.2 Zum Zeitpunkt, zu dem eine Ablehnung nach Artikel 24 EPÜ erklärt werden konnte, ist folgendes anzumerken:

Die Beschwerdegegnerinnen I und II reichten Stellungnahmen zur Mitteilung der Kammer nach Artikel 11 (2) VOBK ein, die zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung ergangen war, und nahmen damit im Zeitraum zwischen der Ladung zur mündlichen Verhandlung und der am 23. Februar 1999 abgehaltenen mündlichen Verhandlung als Beteiligte am Beschwerdeverfahren eine Verfahrenshandlung oder einen Verfahrensschritt im Sinne des Artikels 24 (3) EPÜ vor.

Im Laufe der Verhandlung beantragten die Beschwerdegegnerinnen I bis III, daß der ursprüngliche Vorsitzende der Kammer aus den in Artikel 24 (1) EPÜ angeführten Gründen oder aufgrund seiner Ablehnung wegen "Besorgnis der Befangenheit" Artikel 24 (3) EPÜ vom weiteren Beschwerdeverfahren ausgeschlossen werden sollte.

Somit wurden zweierlei Ablehnungen ausgesprochen, nämlich zum einen eine Ablehnung nach Artikel 24 (1) EPÜ wegen der früheren Mitwirkung des Vorsitzenden in der Kammer, die die Entscheidung über die Erteilung des Streitpatents getroffen hatte, und zum anderen eine Ablehnung nach Artikel 24 (3) EPÜ, die auf der angeblich negativen Reaktion des Vorsitzenden auf die erste Ablehnung nach Artikel 24 (1) EPÜ beruhte. So wurde insbesondere die Androhung des Vorsitzenden, die Beschwerdegegnerin I habe die Kosten der mündlichen Verhandlung zu tragen, falls diese infolge der Ablehnung nach Artikel 24 (1) EPÜ verschoben werden müsse, von den Beschwerdegegnerinnen als Versuch angesehen, sie einzuschüchtern oder von der Erklärung einer solchen Ablehnung abzuhalten.

Damit war die Ablehnung nach Artikel 24 (3) EPÜ eine direkte Folge der Vorkommnisse in der Verhandlung, nämlich der Vorbemerkungen des Vorsitzenden und seiner Haltung zur ersten Ablehnung nach Artikel 24 (1) EPÜ. Die Beschwerdegegnerinnen konnten also den Grund für die

the view of the present Board, it cannot be demanded of a party that it requests inspection of the appeal file for the purpose of finding out the actual composition of the Board.

4.2 As to the possible time at which the objections under Article 24 EPC could be raised, the following is to be observed:

Respondents I and II filed observations in response to the communication of the Board pursuant to Article 11(2) RPBA which was issued together with the summons to oral proceedings, and thus, as parties to the appeal proceedings, performed a procedural act or step as mentioned in Article 24(3) EPC within the period of time between the summons to oral proceedings and the oral proceedings held on 23 February 1999.

In the course of the hearing, the respondents I to III requested that the original chairman of the Board be excluded from the further appeal on the grounds set out in Article 24(1) EPC or on the ground that the chairman concerned is "suspected of partiality" as specified in Article 24(3) EPC.

Therefore the objections raised were twofold: firstly an Article 24(1) EPC objection based on the previous involvement of the chairman concerned in the Board which took the decision to grant the patent in suit and secondly an Article 24(3) EPC objection which was raised on the ground of the alleged negative reaction of the chairman concerned vis-à-vis the first Article 24(1) EPC objection. In particular the chairman's announcement that respondent I had to bear the costs of the oral proceedings if they should be postponed as a result of the Article 24(1) EPC objection was considered by the respondents as an attempt to threaten or discourage them from raising such objection.

The Article 24(3) EPC objection was thus a direct consequence of the events arising during the hearing, ie the preliminary remarks of the chairman and his attitude in relation to the first Article 24(1) EPC objection. This logically means that before the oral proceedings the respondents could

dure orale ont été envoyées (15 mai 1998). La présente Chambre estime qu'on ne peut attendre des parties qu'elles demandent communication du dossier de recours afin de connaître la composition effective de la Chambre.

4.2 En ce qui concerne la date à laquelle ont pu être formulées les demandes de récusation au titre de l'article 24 CBE, il convient de faire les remarques suivantes :

Les intimés I et II ont déposé des observations en réponse à la notification au titre de l'article 11(2) RPCR que la Chambre leur avait envoyée en même temps que la convocation à la procédure orale, et ont donc, en leur qualité de parties à la procédure de recours, accompli un acte de procédure au sens de l'article 24(3) CBE au cours de la période allant de la convocation à la procédure orale à la procédure orale du 23 février 1999.

Au cours de l'audience, les intimés I, II et III ont demandé que le président initial de la Chambre soit récusé pour la suite de la procédure de recours, et cela pour les motifs indiqués à l'article 24(1) CBE, ou bien au motif que le président en question pouvait être "soupçonné de partialité" au sens de l'article 24(3) CBE.

La demande de récusation du président était donc double : il s'agissait premièrement d'une demande de récusation au titre de l'article 24(1) CBE présentée au motif que le président concerné avait auparavant appartenu à la chambre qui avait pris la décision de délivrer le brevet en litige, et deuxièmement d'une demande de récusation au titre de l'article 24(3) CBE, présentée au motif que le président concerné avait réagi négativement à la première demande de récusation au titre de l'article 24(1) CBE. Les intimés ont notamment considéré que l'annonce par le président que l'intimé I devrait supporter les frais de la procédure orale si elle devait être ajournée du fait de la demande de récusation qui avait été présentée au titre de l'article 24(1) CBE constituait une tentative d'intimidation ou visait à les dissuader de présenter une telle demande.

La demande de récusation au titre de l'article 24(3) CBE était ainsi la conséquence directe des événements survenus durant l'audience, à savoir les observations préliminaires du président et la manière dont il avait réagi après la première demande de récusation au titre de l'article 24(1) CBE. Il

Ablehnung nach Artikel 24 (3) EPÜ vor der mündlichen Verhandlung logischerweise noch gar nicht kennen. In der mündlichen Verhandlung reagierten sie dann sofort auf diese Vorkommnisse und erklärten die zweite Ablehnung nach Artikel 24 (3) EPÜ.

Damit ist im vorliegenden Fall das in Artikel 24 (3) Satz 2 EPÜ genannte Erfordernis erfüllt, wonach eine Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit zulässig ist, wenn der Beteiligte zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm der Ablehnungsgrund bewußt wird, im Verfahren noch keine Anträge gestellt oder Stellungnahmen abgegeben hat.

4.3 Vorbringen von Tatsachen und Argumenten

Wie bereits erläutert, beruhte die Ablehnung nach Artikel 24 (3) EPÜ auf den Vorbemerkungen und der angeblich negativen Haltung des ursprünglichen Vorsitzenden zur ersten Ablehnung nach Artikel 24 (1) EPÜ. Damit wird auch die Ablehnung nach Artikel 24 (3) EPÜ indirekt durch den einzigen Grund für die Ablehnung nach Artikel 24 (1) EPÜ gestützt, nämlich die Mitwirkung des ursprünglichen Vorsitzenden in der Kammer, die die Entscheidung über die Erteilung des Streitpatents getroffen hat.

Infolgedessen und angesichts der unter der Nummer X.ii dargelegten Tatsachen und Argumente ist die Kammer überzeugt, daß die zweite Ablehnung nach Artikel 24 (3) EPÜ klar dargelegt und ausreichend begründet wurde: Sie stützt sich nicht lediglich auf rein subjektive, unbegründete Zweifel, sondern auf einen unbestritten objektiven Grund, der für die Ablehnung nach Artikel 24 (3) EPÜ eindeutig relevant ist bzw. mit ihr in Zusammenhang steht, nämlich auf die Mitwirkung des ursprünglichen Vorsitzenden in der Kammer, die die Entscheidung über die Erteilung des Streitpatents getroffen hat.

4.4 Daher hält die Kammer die Ablehnung nach Artikel 24 (3) EPÜ für zulässig.

Ist wie im vorliegenden Fall die Ablehnung nach Artikel 24 (3) EPÜ im Antrag der Beschwerdegegnerin zulässig, so erstreckt sich diese

not be aware of the reason for objection under Article 24(3) EPC. It was only during the oral proceedings that the respondents immediately reacted to the above events by raising the second Article 24(3) EPC objection.

From the above it follows that the requirement of Article 24(3), second sentence, EPC that an objection on the ground of suspected partiality is admissible if the party, while being aware of the reason for objection, has not yet taken a procedural step, is in the present case complied with.

4.3 As to the indication of facts and arguments

As has already been explained, the Article 24(3) EPC objection was based on the preliminary remarks and the alleged negative attitude of the original chairman vis-à-vis the first Article 24(1) EPC objection. This means that the Article 24(3) EPC objection is also indirectly supported by the sole ground of the Article 24(1) EPC objection, i.e. the involvement of the original chairman in the Board which took the decision to grant the patent in suit.

From the foregoing and having regard to the facts and arguments specified in point X(ii) supra, the present Board is satisfied that the second objection under Article 24(3) EPC has been clearly presented and sufficiently reasoned: it is not only supported by purely subjective, unreasonable doubts; it relies upon an undisputed objective reason which is clearly relevant or connected to the objection raised under Article 24(3) EPC, that is the involvement of the original chairman in the Board which took the decision to grant the patent in suit.

4.4 Therefore, in the Board's judgment, the objection under Article 24(3) EPC is admissible.

If as in the case the objection under Article 24(3) EPC of the respondents' request is admissible, the admissibility applies also to the whole content

s'ensuit logiquement que les intimés ne pouvaient savoir, avant la procédure orale, pour quelle raison il avait été demandé la récusation au titre de l'article 24(3) CBE. Ce n'est qu'au stade de la procédure orale que les intimés ont immédiatement réagi aux événements susmentionnés en présentant la deuxième demande de récusation au titre de l'article 24(3) CBE.

Il découle de ce qui précède qu'il a été satisfait en l'occurrence à la condition requise à l'article 24(3) CBE, deuxième phrase, à savoir que la demande de récusation d'un membre soupçonné de partialité est recevable si la partie n'a pas accompli d'acte de procédure, bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation.

4.3 Indication des faits et arguments

Comme la chambre vient de l'exposer, la demande de récusation au titre de l'article 24(3) CBE a été présentée en raison des observations préliminaires du président initial et de la façon négative dont il aurait réagi à la première demande de récusation au titre de l'article 24(1) CBE, ce qui signifie que la demande de récusation au titre de l'article 24(3) CBE est elle aussi étayée indirectement par le seul motif sur lequel se fonde la demande de récusation au titre de l'article 24(1) CBE, à savoir le fait que le président initialement désigné faisait partie de la chambre qui avait pris la décision de délivrer le brevet en litige.

Compte tenu de ce qui précède et eu égard aux faits et arguments indiqués ci-dessus au point X ii), la présente Chambre constate que la deuxième demande de récusation présentée au titre de l'article 24(3) CBE est formulée clairement et qu'elle est suffisamment motivée : elle ne s'appuie pas uniquement sur des doutes purement subjectifs et déraisonnables, mais se fonde sur un motif objectif et non contesté qui est de toute évidence pertinent ou en rapport avec la demande de récusation présentée au titre de l'article 24(3) CBE, c'est-à-dire le fait que le président initialement désigné faisait partie de la chambre qui avait pris la décision de délivrer le brevet en litige.

4.4 La Chambre juge par conséquent recevable la demande de récusation présentée au titre de l'article 24(3) CBE.

Si, comme c'est le cas, la demande de récusation formulée au titre de l'article 24(3) CBE dans la requête des intimés est recevable, c'est égale-

Zulässigkeit auch auf den gesamten Antrag, also auch auf die erste Ablehnung nach Artikel 24 (1) EPÜ, die allein darauf beruhte, daß der ursprüngliche Vorsitzende in der Kammer mitgewirkt hatte, die die Entscheidung über die Patenterteilung getroffen hat.

5. Begründetheit der Ablehnung nach Artikel 24 (1) EPÜ

Die Beschwerdegegnerinnen haben auf den Ausdruck "an deren abschließender Entscheidung in der Vorinstanz" in der deutschen Fassung des Artikels 24 (1) EPÜ hingewiesen, der mehrdeutig sei. Die Entsprechungen "decision under appeal" und "décision qui fait l'objet du recours" in der englischen bzw. französischen Fassung des Artikels 24 (1) EPÜ sind aber völlig eindeutig.

Die Kammer legt deshalb die eindeutige, wörtliche Bedeutung des Ausdrucks "decision under appeal" zugrunde, der das heißt, was da steht, nämlich im vorliegenden Fall die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das strittige Patent zu widerrufen. Dieser Einspruchsabteilung gehörte der ursprüngliche Vorsitzende ganz offensichtlich nicht an.

Außerdem beriefen sich die Beschwerdegegnerinnen auf den entsprechenden Artikel 9 (1) des noch nicht in Kraft getretenen Gemeinschaftspatentübereinkommens (GPÜ), wo es wie folgt heißt:

"(1) Die Mitglieder der Nichtigkeitsabteilungen dürfen nicht an der Erledigung einer Sache mitwirken, ... oder an deren abschließender Entscheidung im Erteilungsverfahren oder Einspruchsverfahren sie mitgewirkt haben."

Der Artikel 9 (1) GPÜ ist unbestreitbar weiter gefaßt als der Begriff "decision under appeal" in Artikel 24 (1) EPÜ; so ist nach diesem Artikel beim Einspruchsbeschwerdeverfahren ein Kammermitglied auszuschließen, das an einer "abschließenden Entscheidung im Erteilungsverfahren" mitgewirkt hat.

Die Formulierung "abschließende Entscheidung im Erteilungsverfahren oder Einspruchsverfahren" in Artikel 9 (1) GPÜ bietet allerdings keinen Anlaß dazu, auch den restriktiveren Wortlaut "decision under appeal" in Artikel 24 (1) EPÜ in diesem Sinn zu

of the respondents' request, ie to the first objection under Article 24(1) EPC based on the sole ground that the original chairman concerned participated in the Board which took the decision to grant the patent.

5. Allowability of the objection under Article 24(1) EPC

The respondents have drawn attention to the use of the expression "an deren abschließender Entscheidung in der Vorinstanz" in the German text of Article 24(1) EPC which was said to be ambiguous. However the expressions "decision under appeal" and "décision qui fait l'objet du recours" in the English and French texts respectively of Article 24(1) EPC are clearly unambiguous.

The Board therefore relies upon the unambiguous, literal sense of the term "decision under appeal" which means what it says, that is in the present case the decision of the Opposition Division to revoke the patent in suit. The original chairman was obviously not a member of this Opposition Division.

The respondents further rely upon the corresponding Article 9(1) of the Community Patent Convention (CPC), not yet in force, which states the following:

"1. Members of the Revocation Divisions may not take part in any proceedings ... or if they have participated in the final decisions on the case in the proceedings for grant or opposition proceedings."

It cannot be disputed that the wording of Article 9(1) CPC is broader than "decision under appeal" of Article 24(1) EPC, since eg in the case of an appeal in opposition proceedings, a member of the Board who has participated in "a final decision in the proceedings for grant" is in accordance with Article 9(1) CPC to be excluded.

Obviously the use of "final decision in the case in the proceedings for grant or opposition proceedings" in Article 9(1) CPC gives no cause to understand also the more restrictive wording "decision under appeal" of Article 24(1) EPC as meaning the

ment l'ensemble du contenu de la requête des intimés qui est recevable, et donc aussi la première demande de récusation qui avait été présentée au titre de l'article 24(1) CBE au seul motif que le président initialement désigné avait fait partie de la chambre qui avait pris la décision de délivrer le brevet.

5. Bien-fondé de la demande de récusation au titre de l'article 24(1) CBE

Les intimés ont attiré l'attention sur l'expression "an deren abschließender Entscheidung in der Vorinstanz" utilisée dans le texte allemand de l'article 24(1) CBE, qui leur paraît ambiguë. Or, il est clair que les expressions "decision under appeal" et "décision qui fait l'objet du recours" utilisées dans les versions anglaise et française de l'article 24(1) CBE sont sans aucune équivoque.

La Chambre se fonde en conséquence sur le sens littéral, sans ambiguïté que revêt l'expression "decision under appeal" (décision qui fait l'objet du recours), qui dit bien ce qu'elle veut dire et désigne en l'occurrence la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet en litige. De toute évidence le président initial de la chambre n'avait pas fait partie de cette division d'opposition.

Les intimés s'appuient en outre sur l'article 9(1) correspondant de la Convention sur le brevet communautaire (CBC), qui n'est pas encore entrée en vigueur. Le texte de cette disposition est le suivant :

"1. Les membres des divisions d'annulation ne peuvent participer au règlement d'une affaire (...) s'ils ont participé à la décision finale sur cette affaire dans le cadre de la procédure de délivrance ou de la procédure d'opposition".

Il est indéniable que la formulation de l'article 9(1) CBC est plus large que l'expression "decision under appeal" (décision qui fait l'objet du recours) qui figure à l'article 24(1) CBE, étant donné par exemple que dans le cas d'un recours formé dans le cadre d'une procédure d'opposition, un membre d'une division d'annulation ayant participé à une "décision finale dans le cadre de la procédure de délivrance" doit être récusé en vertu de l'article 9(1) CBC.

De toute évidence, l'utilisation à l'article 9(1) CBC de l'expression "décision finale dans le cadre de la procédure de délivrance ou de la procédure d'opposition" ne permet pas de considérer que l'expression plus restrictive "décision qui fait

verstehen. Sie läßt lediglich den Schluß zu, daß der Gesetzgeber sehr wohl zwischen "abschließender Entscheidung in der Vorinstanz" und "abschließender Entscheidung im Erteilungsverfahren oder Einspruchsverfahren" unterscheiden kann, wenn er will. Im übrigen enthält das EPÜ anders als das GPÜ keine Bestimmung, wonach gegen "eine abschließende Entscheidung im Einspruchsverfahren" Beschwerde eingelegt werden kann, wie in Artikel 9 (1) GPÜ vorgesehen.

Somit ist die Ablehnung nach Artikel 24 (1) EPÜ nach Auffassung der Kammer nicht begründet und wird daher zurückgewiesen.

6. Begründetheit der Ablehnung nach Artikel 24 (3) EPÜ

Hier geht es um die Frage, ob bei einem Mitglied einer technischen Beschwerdekammer im Einspruchsverfahren "Befangenheit zu besorgen ist", wenn es an der Entscheidung der früheren Kammer mitgewirkt hat, mit der die Zurückweisungsentscheidung der Prüfungsabteilung aufgehoben und das Streitpatent erteilt wurde.

6.1 Die Kammer schließt sich der in der Entscheidung T 261/88 (ABI. EPA 1992, 627) vertretenen Auffassung an, wonach eine den Ausschluß rechtfertigende Befangenheit voraussetzt, daß ein Mitglied der Beschwerdekammer einem Beteiligten gegenüber voreingenommen ist. Genauer gesagt liegt nach Ansicht der Kammer Befangenheit eines Kammermitglieds im Sinne des Artikels 24 (3) EPÜ vor, wenn dieses Mitglied eine vorgefaßte Meinung darüber haben könnte, wie in der Sache zu entscheiden ist. Eine solche vorgefaßte Meinung, die die Haltung eines Mitglieds in der Sache beeinflussen könnte, kann unter bestimmten besonderen Umständen aus seiner Mitwirkung an einer früheren Entscheidung in dieser Sache herrühren. Diese Voreingenommenheit kann durchaus dem löblichen Wunsch des Mitglieds entspringen, bei aufeinanderfolgenden Entscheidungen logisch und konsequent zu sein. Um dieser Gefahr vorzubeugen, haben die Verfasser des EPÜ entschieden, daß Mitglieder der Beschwerdekammern nicht an der Erledigung einer Sache mitwirken dürfen, an deren abschließender Entscheidung in der Vorinstanz sie mitgewirkt haben (Art. 24 (1) EPÜ).

Wie bereits erwähnt, geht das Gemeinschaftspatentübereinkommen

same. It can only be concluded that when the legislator wished to distinguish between "decision under appeal" and "final decision in the proceedings for grant or opposition proceedings" it did so. Furthermore, by contrast to the CPC, there are no provisions in the EPC allowing an appeal to be filed against "a final decision in the opposition proceedings" as stipulated in Article 9(1) CPC.

Therefore, in the Board's judgment, the objection under Article 24(1) EPC is not well founded and is therefore rejected.

6. Allowability of the objection under Article 24(3) EPC

The question which arises is whether a member of a Technical Board of Appeal in opposition proceedings may be "suspected of partiality" if he participated in the previous Board's decision to set aside the refusal decision of the Examining Division and to grant the patent in suit.

6.1 The present Board agrees with the view held in decision T 261/88, OJ EPO 1992, 627, that disqualifying partiality presumes a preconceived attitude on the part of a member of a Board of Appeal. More precisely, in the present Board's view a member of a Board may be "suspected of partiality" as specified in Article 24(3) EPC if the member in question may have a preconceived or anticipatory judgment as to how the case should be decided. Such preconceived or anticipatory judgment which could affect the member's approach to the case may result in certain special situations from the participation of said member in a previous decision on the case. In truth this prejudiced judgment may result from the laudable desire of the member to be logical and coherent in his successive decisions. Addressing this risk of prejudice, the EPC legislator has decided that a member of the Board of Appeal may not take part in any appeal if he participated in the decision under appeal (Article 24(1) EPC).

As pointed out, the Community Patent Convention, in its Article 9(1),

l'objet du recours" (decision under appeal) figurant à l'article 24(1) CBE revêt la même signification. On peut seulement en conclure que lorsque le législateur voulait distinguer "décision qui fait l'objet du recours" et "décision finale dans le cadre de la procédure de délivrance ou de la procédure d'opposition", il a effectivement introduit cette distinction. En outre, à la différence de la CBC, la CBE ne contient pas de dispositions prévoyant la possibilité de former un recours contre une "décision finale dans le cadre de la procédure d'opposition", comme le prévoit l'article 9(1) CBC.

La Chambre estime donc que la demande de récusation présentée au titre de l'article 24(1) CBE n'est pas fondée et doit par conséquent être rejetée.

6. Bien-fondé de la demande de récusation au titre de l'article 24(3) CBE

La question qui se pose est de savoir si un membre d'une chambre de recours technique siégeant dans le cadre d'une procédure de recours après opposition peut être "soupçonné de partialité" s'il a pris part à la décision prise par la chambre précédente d'annuler la décision de rejet de la division d'examen et de délivrer le brevet en litige.

6.1 La présente Chambre partage l'opinion exprimée dans la décision T 261/88, JO OEB 1992, 627, à savoir qu'il y a partialité pouvant donner lieu à récusation si un membre d'une chambre de recours a fait preuve de parti pris. Plus précisément, la présente Chambre estime qu'un membre d'une chambre peut être "soupçonné de partialité" au sens de l'article 24(3) CBE si le membre en question risque d'avoir un jugement a priori ou préconçu sur la façon dont le cas doit être tranché. Un tel jugement est susceptible d'affecter la manière dont ce membre abordera cette affaire et peut dans certains cas particuliers être dû au fait que ledit membre avait pris part à une décision rendue précédemment dans l'affaire en question. En réalité, ce jugement préconçu peut tenir au désir louable de ce membre d'être logique et cohérent dans ses décisions successives. Tenant compte de ce risque de jugement préconçu, l'auteur de la CBE a décidé qu'un membre de la chambre de recours ne peut participer au règlement d'une affaire s'il a pris part à la décision qui fait l'objet du recours (article 24(1) CBE).

Comme il a été souligné plus haut, l'article 9(1) de la Convention sur le

in Artikel 9 (1) sogar noch weiter und dehnt den Ausschluß auf die Mitwirkung an der "abschließenden Entscheidung im Erteilungs- oder Einspruchsverfahren" aus.

Somit kennt das EPÜ – anders als das Gemeinschaftspatentübereinkommen – kein absolutes Verbot, was die frühere Mitwirkung eines Mitglieds an der Entscheidung über die Patenterteilung anbelangt. Das allgemeine Erfordernis des Artikels 24 (3) EPÜ, wonach bei Mitgliedern der Kammer keine Befangenheit zu besorgen sein sollte, gilt aber auch für den vorliegenden Fall und ist nach dem in der Entscheidung G 5/91 der Großen Beschwerdekammer (ABl. EPA 1992, 617 – beschwerdefähige Entscheidung/DISCOVISION) dargelegten Grundsatz zu behandeln. Nach dieser Entscheidung läßt sich die Frage der Besorgnis der Befangenheit nur "unter Berücksichtigung der Sachlage im Einzelfall beantworten. ... Bei diesen Erwägungen handelt es sich um Tat- und nicht um Rechtsfragen" (s. Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Außerdem geht es in einem solchen Fall – wie der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zu entnehmen ist – nicht um die Frage, ob das abgelehnte Kammermitglied tatsächlich befangen war, sondern lediglich darum, ob objektive oder verständliche Gründe dafür vorliegen, ein Mitglied der Befangenheit zu verdächtigen (s. Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

6.2 Die Beschwerdeführerin weist zu Recht darauf hin, daß Artikel 24 EPÜ keine konkrete Aussage zur vorherigen Mitwirkung eines Kammermitglieds an der Entscheidung über die Erteilung des Patents enthält.

Nach Auffassung der Kammer darf die Mitwirkung eines Kammermitglieds an einer früheren Entscheidung über die Erteilung des Patents nicht dazu führen, daß dieses Mitglied der Voreingenommenheit verdächtigt wird, wenn beispielsweise die Prüfungsabteilung die Patentanmeldung wegen einer Erweiterung ihres Gegenstands (Art. 123 (2) EPÜ) zurückgewiesen hat und ein Einsprechender im anschließenden Einspruchsverfahren und im daraus resultierenden Beschwerdeverfahren nur mangelnde erfinderische Tätigkeit beanstandet hat. In einem solchen Fall ist es vernünftig, davon auszugehen, daß das Kammermitglied, das an der früheren Entscheidung mitgewirkt hatte, unvoreingenommen und unparteiisch ist und somit unbeeinflusst von seinem früheren Urteil entscheiden kann.

even goes further and extends the exclusion to the participation "in the final decision on the case in the proceedings for grant or opposition proceedings."

Thus, there is under the EPC in respect of the previous participation of a member in the decision to grant the patent no absolute prohibition contrary to the Community Patent Convention. However, the general requirement of Article 24(3) EPC that a member of the Board should not be suspected of partiality also applies to the case to be decided and is to be dealt with according to the principle laid down in decision G 5/91 of the Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 1992, 617 – Appealable decision/DISCOVISION). According to this decision, the issue of suspected partiality can only be decided upon "in the light of the particular circumstances of each individual case...such considerations involve factual questions of degree rather than points of law" (see point 6 of the reasons). Furthermore, as suggested in the above decision of the Enlarged Board, the issue to be dealt with in such a case is not that of whether the member of the Board objected to was in fact partial, what is decisive is solely whether objective or reasonable reasons exist to suspect a member of partiality (see point 3 of the reasons).

6.2 The appellant correctly points out that Article 24 EPC gives no precise indication in the case of a previous participation of a Board's member in the decision to grant the patent.

In the Board's view the involvement of a member in an earlier decision to grant the patent may not give rise to suspected anticipatory or preconceived judgment on the part of the member concerned if eg the Examining Division refused the patent application on the ground of added subject-matter (Article 123(2) EPC) and if in the subsequent opposition proceedings and on appeal therefrom an opponent only alleged a lack of inventive step. In such case, it appears reasonable to suppose that the member of the Board who participated in the former decision would be unprejudiced or impartial and could thus decide without being tainted by his previous judgment.

brevet communautaire va même encore plus loin en prévoyant que la récusation est également applicable aux membres qui ont participé "à la décision finale sur cette affaire dans le cadre de la procédure de délivrance ou de la procédure d'opposition".

A la différence de la Convention sur le brevet communautaire, la CBE ne prévoit donc pas d'interdiction absolue dans le cas où un membre a pris part auparavant à la décision de délivrance du brevet. Néanmoins, la condition générale requise à l'article 24(3) CBE, à savoir qu'un membre de la chambre ne doit pas pouvoir être soupçonné de partialité, vaut également en l'occurrence, et il convient de l'appliquer conformément au principe posé dans la décision G 5/91 de la Grande Chambre de recours (JO OEB 1992, 617 – Décision susceptible de recours/DISCOVISION). Selon cette décision, la question de savoir si un membre peut être soupçonné de partialité ne peut être tranchée qu'"à la lumière des circonstances particulières de chaque espèce (...), il s'agit là surtout de questions de fait plutôt que de questions de droit" (cf. point 6 des motifs). En outre, comme le suggère la décision ci-dessus de la Grande Chambre, ce qu'il s'agit de savoir en pareil cas, ce n'est pas si le membre de la chambre dont la récusation est demandée s'est effectivement montré partial, mais uniquement s'il existe objectivement des motifs raisonnables de suspecter ce membre de partialité (cf. point 3 des motifs).

6.2 Le requérant souligne à juste titre que l'article 24 CBE ne donne aucune indication précise lorsqu'il s'agit d'un membre de la chambre qui avait pris part auparavant à la décision de délivrance du brevet.

La Chambre estime qu'un membre qui a pris part auparavant à une décision de délivrance du brevet ne peut être soupçonné d'avoir un jugement a priori ou préconçu sur la façon dont le cas doit être tranché si la division d'examen avait par exemple rejeté la demande de brevet au motif que son objet s'étendait au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée (article 123(2) CBE), et si dans les procédures d'opposition et de recours qui ont suivi un opposant alléguait uniquement l'absence d'activité inventive. En pareil cas, il paraît raisonnable de supposer que le membre de la chambre qui a pris part à la décision précédente serait impartial ou n'aurait pas de jugement préconçu et pourrait ainsi prendre une décision sans être influencé par son jugement précédent.

Es sind aber auch besondere Fälle denkbar, in denen ein Kammermitglied im Einspruchsverfahren über eine wichtige Frage zu befinden hat, über die im wesentlichen bereits im Erteilungsverfahren vor der früheren Kammer entschieden wurde, der auch das betreffende Mitglied angehörte. Daher ist im vorliegenden Fall zu untersuchen, ob der ursprüngliche Vorsitzende der Kammer im Einspruchsverfahren mit Fragen konfrontiert war, die nach Ansicht der Kammer für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder der ausreichenden Offenbarung wichtig sind und die im wesentlichen mit denen identisch oder vergleichbar sind, die im Erteilungsverfahren geprüft und entschieden wurden. Ist dies der Fall, so könnte der ursprüngliche Vorsitzende eine vorgefaßte Meinung darüber haben, wie im Einspruchsbeschwerdeverfahren in dieser Sache zu entscheiden ist, und sollte daher wegen Besorgnis der Befangenheit ausgeschlossen werden.

6.3 Wie bereits angeführt, wurde die Patentanmeldung im Erteilungsverfahren von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen. Als Grund für die Zurückweisung wurde unter anderem genannt, daß das Verfahren zur Messung der Kohäsion unklar sei, weil der Abstand zwischen den untersten festen Stäben und dem Boden des zylindrischen Gefäßes mit dem Faserfüllmaterial nicht offenbart sei.

Um die Einwände auszuräumen, mit denen die Prüfungsabteilung die Art und Weise beanstandet hatte, wie die Kohäsionsmessung durchgeführt wird, erteilte die Beschwerdeführerin einem unabhängigen Forschungsinstitut den Auftrag, Kohäsionsmessungen zu verschiedenen mitgelieferten Mustern von Füllmaterial vorzunehmen, wobei ihm nur die in der Patentanmeldung enthaltenen Informationen vorlagen, die nichts über diesen Abstand aussagen. Das Institut baute folglich eine Testvorrichtung auf und nahm die Messungen vor, deren Ergebnisse unter Berücksichtigung der unter den Umständen zu erwartenden Fehlerquote mit den von der Beschwerdeführerin (Anmelderin) erzielten Ergebnissen übereinstimmten. Nachdem das Institut seine Ergebnisse vorgelegt hatte, wurde es gebeten, zum konkreten Einwand der Prüfungsabteilung Stellung zu nehmen. Es erklärte, der Abstand des unter-

In contrast there could be special situations where a member of a Board in opposition proceedings has to decide upon a crucial issue which was in essence already decided in the grant proceedings before the former Board comprising the member in question. Therefore, in the context of that particular case, it is necessary to investigate whether the original chairman of the Board in the opposition proceedings was confronted with, in the view of this Board, critical issues for the assessment of inventive step or sufficiency of disclosure which are in essence the same as, or comparable with those examined and decided in the proceedings for grant. If this is the case, the original chairman concerned may have an anticipatory judgment as to how the case in the opposition appeal proceedings should be decided and should thus be disqualified on account of suspected partiality.

6.3 As already stated, in the grant proceedings the patent application was refused by a decision of the Examining Division. The reason for the refusal was i.a. that the method of measuring the cohesion was unclear, since the distance between the lowermost stationary rods and the bottom of the cylinder for the fiberfill was not disclosed.

In order to meet the objections of the Examining Division as to how the cohesion measurement is performed the appellant contracted an independent research institute to perform cohesion measurements on a number of fiberball samples provided by him, the institute being given no other information than was contained in the patent application ie without the distance in question. The institute duly built a test apparatus and performed the measurements, the results of which correlate, within the experimental error to be expected in the circumstances, with the results obtained by the appellant (applicant). After it had produced its results the institute was then asked to comment on the specific objection raised by the Examining Division. With respect to the spacing of the lowermost pair of rods from the bottom of the cylinder it was indicated that this was more or less determined by a combination of the other factors given, in

En revanche, il pourrait exister des cas dans lesquels un membre d'une chambre siégeant dans le cadre d'une procédure d'opposition aurait à trancher un point d'une importance cruciale qui aurait pour l'essentiel déjà été tranché dans le cadre d'une procédure de délivrance devant la chambre précédente, dont aurait fait partie le membre en question. Par conséquent, dans ce cas particulier, il est nécessaire de vérifier si le président initial de la chambre siégeant dans le cadre de la procédure de recours après opposition avait été confronté à des questions qui, de l'avis de cette chambre, étaient critiques pour l'appréciation de l'activité inventive ou du caractère suffisamment clair et complet de l'exposé, questions qui sont pour l'essentiel identiques ou comparables à celles qui devaient être examinées et tranchées au cours de la procédure de délivrance. Dans ce cas, le président initial en question risque d'avoir un jugement préconçu sur la manière dont cette affaire devrait être tranchée dans le cadre de la procédure de recours après opposition, et il conviendrait donc de l'exclure au motif qu'il peut être soupçonné de partialité.

6.3 Comme il a déjà été indiqué plus haut, au stade de la procédure de délivrance, la demande de brevet avait été rejetée par décision de la division d'examen. Le rejet avait été décidé au motif entre autres que la méthode de mesure de la cohésion était imprécise, du fait que la distance entre les barres inférieures fixes et le fond du récipient cylindrique pour l'ouate synthétique n'était pas divulguée.

Afin de répondre aux objections soulevées par la division d'examen au sujet de la manière dont avait été effectuée la mesure de la cohésion, le requérant avait chargé un institut de recherche indépendant d'effectuer des mesures de la cohésion sur un certain nombre d'échantillons de boulettes de fibres qu'il avait mises à sa disposition en lui fournissant uniquement les informations contenues dans la demande de brevet, c'est-à-dire sans lui indiquer la distance en question. L'institut avait construit comme on le lui demandait un dispositif d'essai et avait effectué les mesures, dont les résultats, compte tenu de la marge de tolérance à admettre en pareil cas, correspondaient aux résultats obtenus par le requérant (demandeur du brevet). Une fois les résultats fournis, il avait été demandé à l'institut de donner son commentaire sur l'objection spécifique soulevée par la division d'examen. En ce qui concerne la distance

sten Stäbepaars zum Boden des zylindrischen Gefäßes hänge mehr oder weniger von der Kombination der anderen Faktoren und insbesondere der Länge der rechteckigen Zugvorrichtung, dem vertikalen Abstand zwischen den Stäbepaaren und der Höhe der Säule der Faserbällchen nach der Komprimierung ab (s. Entscheidung T 519/91, s. o., Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe).

Die frühere Beschwerdekammer im Erteilungsverfahren (deren Vorsitzender der abgelehnte ursprüngliche Vorsitzende war) erachtete die von der Beschwerdeführerin (Anmelderin) vorgelegten Beweismittel als "überzeugend" (s. Entscheidung T 519/91, s. o., Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe).

6.4 Im anschließenden Einspruchsverfahren vor der Einspruchsabteilung brachten die Einsprechenden zur Stützung der unzureichenden Offenbarung (Art. 83 EPÜ) vor, daß das Streitpatent dem Fachmann keine ausreichenden Angaben darüber liefere, wie die Kohäsionsmessung durchzuführen sei, und zwar vor allem deshalb, weil der Abstand zwischen dem Boden und den untersten festen Stäben in der Vorrichtung nicht offenbart sei. Sie legten Beweismittel vor, die angeblich zeigten, daß eine Veränderung dieses Abstands zu großen Abweichungen bei den Meßwerten führe.

In ihrer Widerrufsentscheidung befand die Einspruchsabteilung, daß die beanspruchte Erfindung gegenüber den Entgegenhaltungen nicht erfinderisch sei. Die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ seien aber erfüllt. Sie verwies auf die frühere Entscheidung T 519/91 der Beschwerdekammer 3.2.1, in der es hieß, daß die Kohäsionsmessungen so deutlich offenbart seien, daß sie von einem Fachmann durchgeführt werden könnten. Die Einspruchsabteilung sehe keinen Grund, von dieser Meinung abzurücken.

Im Einspruchsbeschwerdeverfahren sprachen die Beschwerdegegnerinnen der beanspruchten Erfindung die Patentierbarkeit ab und wiederholten ihre Einwände bezüglich der unzureichenden Offenbarung (Art. 83 EPÜ). Ihrer Auffassung nach habe die frühere Entscheidung T 519/91 aus dem Erteilungsverfahren keine bin-

particular the length of the pulling rectangle, the vertical spacing between pairs of rods and the length of the column of fiberballs once this has been compressed (see decision T 519/91 supra, point 3.2 of the reasons).

The former Board of Appeal in grant proceedings (whose chairman was the original chairman objected to) found the evidence presented by the Appellant (applicant) "convincing" (see T 519/91, supra, point 3.2 of the reasons).

6.4 In the subsequent opposition proceedings before the Opposition Division, the opponents submitted in support of the ground of insufficiency of disclosure (Article 83 EPC) that the patent in suit did not provide the skilled person with sufficient information as to how the cohesion measurement is performed, essentially because the distance between the bottom and the lowermost stationary rods in the apparatus was not disclosed. They provided evidence allegedly showing that a variation of the distance in question leads to large discrepancies in the measured values.

In its decision of revocation, the Opposition Division came to the conclusion that the claimed invention was not inventive over the opposed prior art documents. However it held that the claimed invention met the requirements of Article 83 EPC. Reference was made to former decision T 519/91 of Board 3.2.1 stating that the cohesion measurement is disclosed in a manner sufficiently clear for it to be carried out by a skilled person. The Opposition Division saw no reason to deviate from that view.

On appeal in opposition proceedings, the respondents challenged the patentability of the claimed invention and reiterated their submissions as to the insufficiency of disclosure (Article 83 EPC). In their view the former decision T 519/91 in the grant proceedings has no binding effect in the present appeal in opposition

existant entre le fond du récipient et la paire inférieure de barres, l'institut a répondu qu'elle était plus ou moins fonction d'une combinaison des autres facteurs qui avaient été indiqués, notamment la longueur du cadre rectangulaire d'entraînement, la distance verticale entre la paire de barres et la longueur de la colonne de boulettes de fibres après compression (cf. décision T 519/91 citée ci-dessus, point 3.2 des motifs).

La chambre de recours précédente qui avait statué dans le cadre de la procédure de délivrance (et dont le président était le président initial de la chambre statuant dans le cadre de la procédure de recours après opposition dont la récusation était demandée) a jugé que les preuves présentées par le requérant (demandeur) étaient "convaincantes" (cf. décision T 519/91 citée supra, point 3.2 des motifs).

6.4 Au cours de la procédure d'opposition qui s'est tenue ensuite devant la division d'opposition, les opposants ont fait valoir, à l'appui du motif qu'ils avaient invoqué au titre de l'article 83 CBE (insuffisance de l'exposé de l'invention) que le brevet en litige ne fournissait pas à l'homme du métier suffisamment d'informations sur la manière dont était effectuée la mesure de la cohésion, du fait essentiellement que la distance entre le fond et les barres inférieures fixes du dispositif n'avait pas été divulguée. Ils ont produit des moyens qui prouvaient selon eux qu'une variation de la distance en question entraîne d'importants écarts dans les valeurs mesurées.

Dans sa décision de révocation, la division d'opposition a conclu que l'invention revendiquée n'impliquait pas d'activité inventive par rapport aux antériorités citées, mais répondait en revanche aux conditions requises à l'article 83 CBE. Elle a cité un passage de la décision précédente T 519/91 de la chambre 3.2.1, dans lequel il était déclaré que la mesure de la cohésion était divulguée de manière suffisamment claire pour que l'homme du métier puisse l'exécuter. La division d'opposition a estimé qu'elle n'avait aucune raison d'adopter un point de vue différent.

Au stade de la procédure de recours suivant l'opposition, les intimés ont contesté la brevetabilité de l'invention revendiquée et ont invoqué à nouveau l'insuffisance de l'exposé de l'invention (article 83 CBE). Ils ont estimé que la décision précédente T 519/91 qui avait été rendue dans le cadre de la procédure de délivrance

dende Wirkung für das Einspruchsbeschwerdeverfahren. Außerdem verwiesen sie auf die Entscheidung T 167/93 (ABl. EPA 1997, 229), in der festgestellt werde, daß eine Entscheidung einer Beschwerdekammer über eine Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung für das nachfolgende Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren keine Bindungswirkung habe, weil der Grundsatz der "res judicata" (Rechtskraftwirkung) in einem solchen Fall keine Anwendung finde.

In der Mitteilung der Kammer nach Artikel 11 (2) VOBK, die zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung erging, hieß es unter anderem, daß die Kohäsionsmessung offensichtlich der wichtigste Aspekt des Streitpatents für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sei.

6.5 Daraus wird deutlich, daß die im Einspruchsverfahren befaßte Kammer, der der ursprüngliche abgelehnte Vorsitzende angehörte, über eine wichtige Frage entscheiden mußte, die von der früheren Kammer mit demselben Vorsitzenden bereits im Erteilungsverfahren entschieden worden war, nämlich über die Frage, ob die Beschreibung und die Zeichnungen dem Fachmann ausreichende Informationen zur Durchführung der Kohäsionsmessung lieferten und, genauer gesagt, ob der Fachmann bei Durchsicht der Beschreibung und der Zeichnungen in der Lage war, die Kohäsionsmessung ohne Angaben zum Abstand des untersten Stäbepaars vom Boden des zylindrischen Gefäßes vorzunehmen. Mit anderen Worten war der im Einspruchsverfahren vor der Kammer abgelehnte ursprüngliche Vorsitzende unter diesen besonderen Umständen gezwungen, sein eigenes früheres Urteil entweder zu bestätigen oder zu verwerfen. Genau diese Situation wollte der Gesetzgeber aber vermeiden, als er festlegte, daß ein Kammermitglied ausgeschlossen werden soll, das an der angefochtenen Entscheidung mitgewirkt hat, um Unparteilichkeit und Objektivität der Kammermitglieder zu gewährleisten (vgl. Art. 24 (1) EPÜ bzw. Art. 9 (1) GPÜ).

Somit hatten die Beschwerdegegnerinnen berechnete Gründe zu der Annahme, dieser Vorsitzende könnte Schwierigkeiten haben, die Sache unvoreingenommen erneut zu prüfen und darüber zu entscheiden.

proceedings. Attention was drawn to decision T 167/93, OJ EPO 1997, 229. Here it was decided that a decision of a Board on appeal from an Examining Division has no binding effect in subsequent opposition proceedings or on appeal therefrom since the principle of res judicata does not apply in such a case.

In the communication of the Board pursuant to Article 11(2) RPBA which was sent with the summons to oral proceedings, it was i.a. stated that when considering the issue of inventive step the cohesion measurement was apparently the most important aspect of the patent in suit.

6.5 From the foregoing it is apparent that the Board in opposition proceedings, comprising the original chairman objected to, had to decide upon, in the view of this Board, a crucial issue which was already decided in the grant proceedings by the former Board having the same chairman, that is whether the description and the drawings provide the skilled person with sufficient information as to how the cohesion measurement is performed and more precisely whether the skilled person when reading the description and the drawings was in a position to perform the cohesion measurement without any indication about the spacing of the lowermost pair of rods from the bottom of the cylinder. Expressed in other words the original chairman objected to in the opposition proceedings before the Board was in this special situation compelled to confirm or not his previous own judgment. It is precisely the situation the legislator wished to avoid by excluding a member of a Board who has participated in the decision under appeal so as to guarantee the impartiality and objectivity of members of the Boards, cf Article 24(1) EPC or Article 9(1) CPC.

Thus in the present Board's judgment the respondents had reasonable grounds to believe that the same chairman could have difficulty in re-examining and deciding the case without having a preconceived or anticipatory judgment.

ne pouvait lier la chambre chargée de statuer sur le recours formé après opposition. Ils ont cité la décision T 167/93, JO OEB 1997, 229, dans laquelle il avait été déclaré qu'une décision rendue par une chambre à la suite d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen ne pouvait lier l'instance chargée de statuer dans la procédure d'opposition ou la procédure de recours après opposition engagées ultérieurement, puisque le principe de la chose jugée ne s'appliquait pas en pareil cas.

Dans la notification au titre de l'article 11(2) RPCR que la Chambre avait envoyée aux parties en les convoquant à la procédure orale, il était indiqué entre autres que l'aspect le plus important pour l'appréciation de l'activité inventive qu'impliquait l'objet du brevet en litige était la mesure de la cohésion.

6.5 Il ressort de ce qui précède que la chambre siégeant dans le cadre de la procédure de recours après opposition devait, avec le président initialement désigné dont la récusation avait été demandée, statuer sur un point qui lui paraissait crucial et sur lequel la chambre précédente comprenant le même président s'était déjà prononcée au cours de la procédure de délivrance, c'est-à-dire sur la question de savoir si la description et les dessins fournissent à l'homme du métier suffisamment d'informations sur la manière dont avait été effectuée la mesure de la cohésion, et plus précisément si, après lecture de ces documents, cet homme du métier serait à même d'effectuer la mesure de la cohésion alors qu'il ne lui était donné aucune indication au sujet de la distance existant entre la paire inférieure de barres et le fond du cylindre. En d'autres termes, le président initialement désigné dont la récusation était demandée dans la procédure de recours après opposition se voyait dans ces conditions bien particulières obligé de confirmer ou d'infirmer le jugement qu'il avait lui-même rendu antérieurement. Or c'est précisément la situation que le législateur avait voulu éviter en prévoyant la récusation de tout membre d'une chambre qui a pris part à la décision faisant l'objet du recours, de manière à ce que l'impartialité et l'objectivité des membres des chambres puissent être garanties (cf. article 24(1) CBE ou article 9(1) CBC).

La présente Chambre estime par conséquent que les intimés avaient de bonnes raisons de penser qu'il serait difficile au même président de réexaminer l'affaire et de prendre une deuxième décision sans parti pris ni jugement préconçu.

Aus diesen Gründen gelangt die Kammer zu der Schlußfolgerung, daß der Einwand nach Artikel 24 (3) EPÜ zulässig ist.

Es ist darauf hinzuweisen, daß dieser Fall ganz besonders gelagert ist. Heikel daran ist i), daß der abgelehnte ursprüngliche Vorsitzende bereits Vorsitzender der früheren Kammer im Erteilungsverfahren war, und ii), daß er als Vorsitzender der Kammer im anschließenden Einspruchsverfahren bei der Beurteilung der ausreichenden Offenbarung (Art. 83 EPÜ) im wesentlichen über dieselbe Kernfrage zu entscheiden hatte.

6.6 Artikel 19 (2) EPÜ sieht unter anderem vor, daß ein Prüfer, der im Verfahren zur Erteilung des europäischen Patents mitgewirkt hat, nicht den Vorsitz in der Einspruchsabteilung führen kann. Die Kammer hat durchaus Verständnis für das Argument der Beschwerdeführerin, daß ein solches Verbot unter den dargelegten Umständen um so mehr für die zweite Instanz gelten sollte, der im europäischen Patentsystem richterliche Funktion auf höchster Ebene zukommt. Wie bereits erläutert, war diese Tatsache einer der entscheidenden Punkte, die die Kammer dazu bewogen, die Ablehnung nach Artikel 24 (3) EPÜ für zulässig zu befinden.

7. Nachdem die Kammer zu dem Schluß gelangt ist, daß der ursprüngliche Vorsitzende wegen Besorgnis der Befangenheit auszuschließen ist, und zwar im wesentlichen deshalb, weil er an der Entscheidung der früheren Kammer über die Erteilung des Streitpatents mitgewirkt hat, kann die Frage unbeantwortet bleiben, ob sein angebliches Verhalten in der mündlichen Verhandlung zu einer weiteren begründeten Ablehnung nach Artikel 24 (3) EPÜ Anlaß geben könnte.

8. Bezüglich der Ausschließung des ursprünglichen technisch vorgebildeten und des ursprünglichen rechtskundigen Mitglieds vom weiteren Einspruchsverfahren vor der Kammer ist folgendes anzumerken:

Die Beschwerdeführerin erklärt zu Recht, daß die in der Mitteilung der Kammer vom 8. September 1999 angekündigte Ausschließung dieser

For these reasons, the present Board concludes that the objection under Article 24(3) EPC should be allowed.

It should be stressed that the facts of the case are very particular. The critical elements are (i) that the original chairman objected to was chairman in the decision of the former Board in the proceedings for grant, (ii) as chairman of the Board in the subsequent opposition proceedings he was confronted with substantially the same crucial issue for the assessment of sufficiency of disclosure (Article 83 EPC).

6.6 Article 19(2) EPC requires i.a. that an examiner who has taken part in the proceedings for the grant of the European patent shall not be the chairman of the Opposition Division. The Board does have some sympathy for the respondents' argument that, in the circumstances set out above, such prohibition should apply all the more to the second instance in view of its judicial function at supreme level within the European patent system. As has already been explained this fact was one of the critical elements which led the present Board to the conclusion that the objection under Article 24(3) EPC should be allowed.

7. Finally, since the present Board comes to the conclusion that the original chairman is to be excluded on the ground of suspected partiality, essentially because he participated in the decision of the former Board to grant the patent in suit, it may be left undecided whether his alleged attitude in the course of the oral proceedings might give rise to a further well-founded objection under Article 24(3) EPC.

8. As to the exclusion of the original technical member and the original legal member from the further opposition proceedings on the case before the Board, the following is to be observed:

The appellant is correct when it states that the exclusion of the two members in question as stated in the present Board's communication of

La présente Chambre conclut pour ces raisons qu'il convient de faire droit à la demande de récusation présentée au titre de l'article 24(3) CBE.

Il convient de souligner que les faits dans cette affaire sont très particuliers, les aspects d'une importance critique étant les suivants : (i) le président initialement désigné dont la récusation était demandée avait présidé la chambre qui avait statué dans le cadre de la procédure de délivrance et (ii) en qualité de président de la chambre siégeant par la suite dans le cadre de la procédure de recours après opposition, il se voyait confronté essentiellement à la même question cruciale, s'agissant de savoir si l'exposé de l'invention était suffisamment clair et complet (article 83 CBE).

6.6 L'article 19(2) CBE dispose entre autres qu'un examinateur qui a participé à la procédure de délivrance du brevet européen ne peut assumer la présidence de la division d'opposition. La Chambre a quelque sympathie pour les arguments des intimés qui avaient fait valoir que, dans la situation qui vient d'être décrite, une telle interdiction devrait à plus forte raison s'appliquer au niveau de la deuxième instance, qui fait fonction d'organe judiciaire suprême dans le cadre du système européen des brevets. Comme cela a déjà été expliqué plus haut, c'est là l'un des aspects critiques qui ont conduit la présente Chambre à conclure qu'il y a lieu de faire droit à la demande de récusation au titre de l'article 24(3) CBE.

7. Enfin, puisque la présente Chambre conclut qu'il convient d'exclure le président initialement désigné au motif qu'il peut être soupçonné de partialité du fait essentiellement qu'il a pris part à la décision de délivrance du brevet en litige rendue par la chambre précédente, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si, à en juger par l'attitude qu'il aurait eue au cours de la procédure orale, il pourrait à bon droit être demandé par ailleurs sa récusation au titre de l'article 24(3) CBE.

8. En ce qui concerne la question de savoir si le membre technicien et le membre juriste initialement désignés doivent être récusés pour la suite de la procédure de recours après opposition, il convient de faire les constatations suivantes :

C'est à juste titre que le requérant a fait valoir que, comme la présente Chambre l'avait indiqué dans sa notification en date du 8 septembre 1999,

beiden Mitglieder nur für das Verfahren über eine etwaige Ausschließung des ursprünglichen Vorsitzenden galt.

Die beiden Mitglieder haben sich aber selbst für befangen erklärt, und das rechtskundige Mitglied hat in seiner Erklärung darauf hingewiesen, daß es eine Mitwirkung als Mitglied der Kammer im weiteren Beschwerdeverfahren entschieden ablehne. Der Kammer erscheint die angegebene Begründung überzeugend.

Außerdem könnte im weiteren Verlauf des Einspruchsverfahrens die Entscheidung einer Kammer, der zwei Mitglieder angehören, die zuvor wegen Besorgnis der Befangenheit von einem Teil des Verfahrens ausgeschlossen wurden, auch bei der Öffentlichkeit verständliches Mißtrauen oder gar den Verdacht wecken, die Kammer sei in dieser Besetzung nicht unbefangen gewesen. Grundsätzlich gilt, daß nicht unparteilich entschieden werden muß, sondern daß dies auch sichtbar werden muß.

Daher gilt die Ausschließung des ursprünglichen technisch vorgebildeten und des ursprünglichen rechtskundigen Mitglieds der Kammer nach Auffassung der Kammer auch für das Einspruchsbeschwerdeverfahren vor der Kammer.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der ursprüngliche Vorsitzende der Kammer wird aus dem weiteren Einspruchsbeschwerdeverfahren ausgeschlossen.
2. Die Ausschließung des ursprünglichen technisch vorgebildeten und des ursprünglichen rechtskundigen Mitglieds der Kammer gilt auch für das weitere Einspruchsbeschwerdeverfahren.

8 September 1999 applied only to the proceedings on the possible exclusion of the original chairman.

However, the two members recused themselves and the legal member made it clear in his declaration that he was resolutely opposed to taking part as a member of the Board in the further appeal proceedings. The present Board finds the reasoning given therein convincing.

Furthermore, a decision of a Board in the further opposition proceedings, in which two members are present who were previously excluded from a part of the proceedings on account of suspected partiality may also give rise to an understandable apprehension or suspicion on the part of the public that the Board in such composition was not impartial. As a matter of principle an impartial judgment must not only be done; it must also be seen to be done.

Therefore in the present Board's judgment, the exclusion of the original technical member and of the original legal member of the Board also applies to the opposition appeal proceedings on the case before the Board.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The original chairman of the Board is excluded from taking part in the further opposition appeal proceedings on the case.
2. The exclusion of the original technical member and of the original legal member of the Board also applies to the further opposition appeal proceedings on the case.

ces deux membres ne pouvaient être récusés que pour la procédure concernant la possibilité de récuser le président désigné initialement.

Toutefois, ces deux membres se sont récusés d'eux-mêmes, et le membre juriste a clairement fait savoir dans sa déclaration qu'il refusait résolument de participer à la suite de la procédure de recours en qualité de membre de la Chambre. La présente Chambre estime que les motifs qu'il a avancés dans sa déclaration sont convaincants.

En outre, si dans la suite de la procédure d'opposition la Chambre devait rendre une décision avec la participation de deux membres qui auraient auparavant été exclus d'une partie de la procédure au motif qu'ils pouvaient être soupçonnés de partialité, le public pourrait non sans raison craindre que la Chambre ainsi constituée ne soit pas impartiale, ou la soupçonner de partialité. Par principe, il ne suffit pas qu'un jugement soit impartial, il doit aussi apparaître comme tel.

La présente Chambre estime par conséquent que la récusation du membre technicien et du membre juriste de la chambre qui avaient été initialement désignés doit également valoir pour la procédure de recours engagée devant la Chambre dans le cadre de la procédure d'opposition.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Le président initial de la chambre ne peut participer à la suite de la procédure de recours engagée dans le cadre de la procédure d'opposition.
2. La récusation du membre technicien et du membre juriste de la chambre qui avaient été désignés initialement vaut également pour la suite de la procédure de recours engagée dans le cadre de la procédure d'opposition.

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.5.2
vom 12. Mai 2000
T 587/98 – 3.5.2
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. J. L. Wheeler
Mitglieder: R. G. O'Connell
P. H. Mühlens

Anmelder: Komag Inc.

Stichwort: Anspruch der Teilanmeldung kollidiert mit Anspruch des Stammpatents

**Artikel: 76, 97 (1), 125 EPÜ
Regel: 67 EPÜ**

Schlagwort: "Unabhängiger Anspruch des Stammpatents, der in bezug auf den Hauptanspruch der Teilanmeldung den Umfang eines 'abhängigen' Anspruchs hat – bejaht" – "Keine Grundlage im EPÜ für die Zurückweisung der Teilanmeldung unter diesen Umständen"

Leitsatz

Das EPÜ enthält keine ausdrückliche oder implizite Bestimmung, die das Bestehen eines unabhängigen Anspruchs in einer Teilanmeldung verbietet – sei es explizit oder als fiktiver Anspruch, der sich aus der Unterteilung eines tatsächlichen Anspruchs in fiktive Ansprüche unter Nennung expliziter Alternativen ergibt –, dessen Zusammenhang mit einem unabhängigen Anspruch der Stammanmeldung darin besteht, daß der "Stamm"anspruch alle Merkmale des "Teil"anspruchs in Verbindung mit einem zusätzlichen Merkmal enthält.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung Nr. 95 100 700.4 zurückzuweisen, die als Teilanmeldung zur europäischen Patentanmeldung Nr. 91 115 600.8, auf die inzwischen das europäische Patent Nr. 0 475 452 erteilt wurde, eingereicht worden war.

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß sich der Gegenstand der vorliegenden Teilanmeldung und derjenige des auf die Stammanmeldung erteilten Patents überschneiden, und daß im Überschneidungsbereich der gleiche Gegenstand zweimal

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.5.2
dated 12 May 2000
T 587/98 – 3.5.2
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: W. J. L. Wheeler
Members: R. G. O'Connell
P. H. Mühlens

Applicant: Komag, Inc.

Headword: Divisional claim conflicting with parent

**Article: 76, 97(1), 125 EPC
Rule: 67 EPC**

Keyword: "Independent claim of parent having the scope of a 'dependent' claim in relation to main claim of divisional – yes" – "No basis in EPC for refusing divisional in this situation"

Headnote

There is no express or implicit provision in the EPC which prohibits the presence in a divisional application of an independent claim – explicitly or as a notional claim arrived at by partitioning of an actual claim into notional claims reciting explicit alternatives – which is related to an independent claim in the parent application in such a way that the 'parent' claim includes all the features of the 'divisional' claim combined with an additional feature.

Summary of facts and submissions

I. The appeal contests the decision of the examining division to refuse European patent application No. 95 100 700.4, which was filed as a divisional application to European patent application No. 91 115 600.8 on which European patent No. 0 475 452 has since been granted.

II. The reason given for the refusal was that the subject-matter of the present divisional application and that of the patent granted on the parent application overlapped and that in the overlap region the same subject-matter was claimed twice.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.5.2,
en date du 12 mai 2000
T 587/98 – 3.5.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : W. J. L. Wheeler
Membres : R. G. O'Connell
P. H. Mühlens

Demandeur : Komag, Inc.

Référence : revendication de la demande divisionnaire interférant avec celle de la demande initiale

**Article : 76, 97(1), 125 CBE
Règle : 67 CBE**

Mot-clé : "Revendication indépendante d'une demande initiale ayant la portée d'une revendication "dépendante" par rapport à la revendication principale d'une demande divisionnaire – oui" – "Absence de base dans la CBE fondant le rejet de la demande divisionnaire dans ce cas"

Sommaire

La CBE ne contient pas de disposition formelle ou implicite interdisant la présence, dans une demande divisionnaire, d'une revendication indépendante – formulée soit de manière explicite, soit sous la forme d'une revendication théorique obtenue en divisant une revendication effective en plusieurs revendications théoriques exposant explicitement des solutions de remplacement – liée à une revendication indépendante contenue dans la demande initiale de telle sorte que la revendication "initiale" inclut toutes les caractéristiques de la revendication "divisionnaire" combinées à une caractéristique supplémentaire.

Exposé des faits et conclusions

I. Le présent recours est dirigé contre la décision de la division d'examen de rejeter la demande de brevet européen n° 95 100 700.4, déposée en tant que demande divisionnaire de la demande de brevet européen n° 91 115 600.8, qui a donné lieu entre-temps à la délivrance du brevet européen n° 0 475 452.

II. La demande a été rejetée au motif que l'objet de la demande divisionnaire en question et celui du brevet délivré sur la base de la demande initiale se recoupaient et que dans les parties se recoupant, le même objet était revendiqué deux fois. Les reven-

beansprucht wurde. Die am 27. März 1997 eingereichten Ansprüche seien demzufolge aufgrund des Artikels 125 EPÜ nicht gewährbar.

III. Mit der Beschwerde legte die Beschwerdeführerin einen Hauptantrag mit den Ansprüchen 1 bis 7 (die denselben Gegenstand wie die durch die angefochtene Entscheidung zurückgewiesenen Ansprüche hatten) sowie einen Hilfsantrag mit den Ansprüchen 1 bis 7 vor und beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent mit diesen Ansprüchen zu erteilen.

IV. Nach dem Hauptantrag besteht die Anmeldung aus den folgenden Dokumenten:

Beschreibung: Seiten 2–4, 6 und 9–13 wie ursprünglich eingereicht und Seiten 1, 5, 5a, 7 und 8 wie am 27. März 1997 eingereicht;

Ansprüche 1–7 wie auf Seite 2 der am 28. April 1998 eingelegten Beschwerde aufgeführt;

Zeichnungen: Blätter 1/6–6/6 wie ursprünglich eingereicht.

V. Die unabhängigen Ansprüche der vorliegenden Teilanmeldung lauten wie folgt:

"1. Eine Daten-Speichervorrichtung mit einem Substrat (101, 201a, 251) und einer auf dem Substrat ausgebildeten optischen oder magneto-optischen Aufzeichnungsschicht (104, 203, 252), dadurch gekennzeichnet, daß:

eine amorphe oder beinahe amorphe ZrO_2 -Schicht (102, 106, 204, 253), die mehr als etwa 65 % ZrO_2 umfaßt, entweder auf der Aufzeichnungsschicht (102, 106, 204, 253) oder zwischen der Aufzeichnungsschicht (102, 106, 204, 253) und dem Substrat (101, 201a, 251) ausgebildet wird, wobei die Kristallite in der ZrO_2 -Schicht, soweit vorhanden, eine Größe von weniger als oder höchstens etwa 10 Å aufweisen und diese ZrO_2 -Schicht (102, 106, 204, 253) außerdem einen Stabilisator und ein Metalloxid enthält, wobei das Metalloxid im wesentlichen keine Festkörperlöslichkeit in massivem ZrO_2 besitzt und weniger als etwa 30 Gew. % der ZrO_2 -Schicht umfaßt."

"4. Verfahren zur Herstellung einer Daten-Speichervorrichtung mit den Schritten Bilden einer optischen oder magneto-optischen Aufzeichnungsschicht (102, 106, 204, 253) auf einem

Consequently the claims filed on 27 March 1997 were not allowable under Article 125 EPC.

III. On appeal, the appellant filed claims 1 to 7 of a main request (whose subject-matter is identical with that of the claims refused by the decision under appeal) and claims 1 to 7 of an auxiliary request, and requested that the decision under appeal be set aside and that a patent be granted with these claims.

IV. The application according to the main request consists of the following documents:

Description: pages 2 to 4, 6 and 9 to 13 as originally filed, and pages 1, 5, 5a, 7 and 8 as filed on 27 March 1997;

Claims 1 to 7 as recited on page 2 of the appeal filed on 28 April 1998;

Drawings: sheets 1/6 to 6/6 as originally filed.

V. The independent claims of the present divisional application are worded as follows:

"1. A data storage device comprising a substrate (101, 201a, 251) and an optical or magneto-optic recording layer (104, 203, 252) formed on said substrate, said data storage device further characterized by comprising:

an amorphous or near-amorphous ZrO_2 -layer (102, 106, 204, 253) comprising more than about 65% ZrO_2 , said ZrO_2 -layer being formed either above said recording layer (102, 106, 204, 253) or between said recording layer (102, 106, 204, 253) and said substrate (101, 201a, 251) wherein the crystallites in said ZrO_2 -layer, if any, have a size less than or equal to about 10 Å, said ZrO_2 -layer (102, 106, 204, 253) further comprising a stabilizer and a metal oxide, said metal oxide having substantially no solid solubility in bulk ZrO_2 , and its amount being less than about 30% of said ZrO_2 -layer."

"4. A method for manufacturing a data storage device comprising the steps of forming an optical or magneto-optic recording layer (102, 106, 204, 253) on a substrate

dications déposées le 27 mars 1997 n'étaient donc pas admissibles en vertu de l'article 125 CBE.

III. Dans son recours, le requérant a déposé à titre de requête principale les revendications 1 à 7 (dont l'objet est identique à celui des revendications rejetées par la décision faisant l'objet du recours) et à titre de requête subsidiaire les revendications 1 à 7, en demandant l'annulation de la décision attaquée et la délivrance d'un brevet sur la base de ces revendications.

IV. La demande correspondant à la requête principale se compose des documents suivants :

Description : pages 2 à 4, 6 et 9 à 13 telles que déposées initialement, et pages 1, 5, 5a, 7 et 8 telles que déposées le 27 mars 1997 ;

Les revendications 1 à 7 telles qu'énumérées à la page 2 du recours formé le 28 avril 1998 ;

Dessins : feuilles 1/6 à 6/6 telles que déposées initialement.

V. Les revendications indépendantes de la demande divisionnaire en cause sont rédigées comme suit :

"1. Dispositif de stockage de données, comprenant un substrat (101, 201a, 251) et une couche d'enregistrement optique ou magnéto-optique (104, 203, 252), formée sur ledit substrat, ledit dispositif de stockage de données étant en outre caractérisé en ce qu'il comprend :

une couche de ZrO_2 amorphe ou quasi amorphe (102, 106, 204, 253) comprenant plus de 65% environ de ZrO_2 , ladite couche de ZrO_2 étant formée soit sur ladite couche d'enregistrement (102, 106, 204, 253), soit entre ladite couche d'enregistrement (102, 106, 204, 253) et ledit substrat (101, 201a, 251), les éventuels cristallites dans ladite couche de ZrO_2 ayant une granulométrie inférieure ou égale à 10 Å, ladite couche de ZrO_2 (102, 106, 204, 253) comprenant en outre un stabilisant et un oxyde métallique, ledit oxyde métallique n'ayant pour ainsi dire aucune solubilité à l'état solide dans le ZrO_2 en vrac, et sa quantité représentant moins de 30% environ de ladite couche de ZrO_2 ."

"4. Procédé pour fabriquer un dispositif de stockage de données, qui comprend les étapes consistant à former une couche d'enregistrement optique ou magnéto-optique (102,

Substrat (101, 201a, 251), dadurch gekennzeichnet, daß:

eine amorphe oder beinahe amorphe ZrO_2 -Schicht (102, 106, 204, 253), die mehr als etwa 65 % ZrO_2 umfaßt, entweder auf der Aufzeichnungsschicht (102, 106, 204, 253) oder zwischen der Aufzeichnungsschicht (102, 106, 204, 253) und dem genannten Substrat (101, 201a, 251) ausgebildet wird, wobei die Kristallite in der ZrO_2 -Schicht, soweit vorhanden, eine Größe von weniger als oder höchstens etwa 10 Å aufweisen und diese ZrO_2 -Schicht (102, 106, 204, 253) außerdem einen Stabilisator und ein Metalloxid enthält, wobei das Metalloxid im wesentlichen keine Festkörperlöslichkeit in massivem ZrO_2 besitzt und weniger als etwa 30 Gew. % der genannten ZrO_2 -Schicht umfaßt."

VI. Die unabhängigen Ansprüche des auf die Stammanmeldung erteilten Patents lauten wie folgt:

"1. Anordnung zur Verwendung als Daten-Speichervorrichtung mit einem Substrat (101), einer auf dem Substrat ausgebildeten ersten dielektrischen Schicht (102, 106), einer auf der ersten dielektrischen Schicht ausgebildeten magneto-optischen Schicht (104), und einer auf der magneto-optischen Schicht (104) ausgebildeten zweiten dielektrischen Schicht (102, 106), dadurch gekennzeichnet, daß zumindest eine der ersten oder zweiten dielektrischen Schichten amorph oder beinahe amorph ist und mehr als etwa 65 % ZrO_2 umfaßt, wobei die ZrO_2 -Kristallite, soweit vorhanden, eine Größe von weniger als oder höchstens 10 Å aufweisen, und einen Stabilisator und ein Metalloxid mit im wesentlichen keiner Festkörper-Löslichkeit in massivem ZrO_2 enthält, wobei das Metalloxid weniger als etwa 30 Gew. % der zumindest einen Schicht umfaßt."

"11. Verfahren zur Herstellung einer Daten-Speichervorrichtung mit den Schritten Anlagern einer ersten dielektrischen Schicht (102, 106) auf einem Substrat (101), Bilden einer magneto-optischen Schicht (104), und Bilden einer zweiten dielektrischen Schicht, (102, 106) auf der magneto-optischen Schicht, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest eine der ersten und der zweiten dielektrischen Schichten amorph oder beinahe amorph ist und mehr als etwa 65 % ZrO_2 umfaßt, wobei die ZrO_2 -Kristallite, soweit vorhanden, eine Größe von weniger als oder höch-

(101, 201a, 251), said method further characterized by comprising:

forming an amorphous or near-amorphous ZrO_2 -layer (102, 106, 204, 253) comprising more than about 65% ZrO_2 either above said recording layer (102, 106, 204, 253) or between said recording layer (102, 106, 204, 253) and said substrate (101, 201a, 251), wherein the crystallites in said ZrO_2 -layer, if any, have a size less than or equal to about 10 Å, said ZrO_2 -layer (102, 106, 204, 253) further comprising a stabilizer and a metal oxide, said metal oxide having substantially no solid solubility in bulk ZrO_2 , and its amount being less than about 30% of said ZrO_2 -layer."

VI. The independent claims of the patent granted on the parent application are worded as follows:

"1. A structure for use as data storage device comprising a substrate (101), a first dielectric layer (102, 106) formed on said substrate, and a magneto-optic layer (104) formed on said first dielectric layer, and a second dielectric layer (102, 106) formed on said magneto-optic layer (104), characterised in that at least one of said first and second dielectric layers is amorphous or near-amorphous and comprises more than about 65% ZrO_2 , wherein the ZrO_2 crystallites, if any, have a size less than or equal to about 10 Å, a stabilizer and a metal oxide having substantially no solid solubility in bulk ZrO_2 , said metal oxide comprising less than about 30% by weight of said at least one layer."

"11. A method for forming a data storage device comprising the steps of depositing a first dielectric layer (102, 106) on a substrate (101), forming a magneto-optic layer (104) on said first dielectric layer, and forming a second dielectric layer (102, 106) on said magneto-optic layer, characterised in that at least one of said first and second dielectric layers is amorphous or near-amorphous and comprises more than about 65% ZrO_2 , wherein the ZrO_2 crystallites, if any, have a size less than or equal to about 10 Å a stabilizer and a metal oxide having substantially no solid

106, 204, 253) sur un substrat (101, 201a, 251), ledit procédé étant en outre caractérisé en ce qu'il comprend :

les étapes consistant à former une couche de ZrO_2 amorphe ou quasi amorphe (102, 106, 204, 253) comprenant plus de 65% environ de ZrO_2 soit sur ladite couche d'enregistrement (102, 106, 204, 253), soit entre ladite couche d'enregistrement (102, 106, 204, 253) et ledit substrat (101, 201a, 251), les éventuels cristallites dans ladite couche de ZrO_2 ayant une granulométrie inférieure ou égale à environ 10 Å, ladite couche de ZrO_2 (102, 106, 204, 253) comprenant en outre un stabilisant et un oxyde métallique, ledit oxyde métallique n'ayant pour ainsi dire aucune solubilité à l'état solide dans le ZrO_2 en vrac, et sa quantité représentant moins de 30% environ de ladite couche de ZrO_2 ."

VI. Les revendications indépendantes du brevet délivré sur la base de la demande initiale sont rédigées comme suit :

"1. Structure destinée à être utilisée comme dispositif de stockage de données, comprenant un substrat (101), une première couche diélectrique (102, 106), formée sur ledit substrat, une couche magnéto-optique (104) formée sur ladite première couche diélectrique et une deuxième couche diélectrique (102, 106) formée sur ladite couche magnéto-optique (104), caractérisée en ce qu'au moins l'une desdites première et deuxième couches diélectriques est amorphe ou quasi amorphe et comprend plus d'environ 65% de ZrO_2 , les éventuels cristallites de ZrO_2 ayant une granulométrie inférieure ou égale à 10 Å, un stabilisant et un oxyde métallique n'ayant pour ainsi dire aucune solubilité à l'état solide dans le ZrO_2 en vrac, ledit oxyde métallique représentant moins d'environ 30% en poids de ladite au moins une couche."

"11. Procédé pour former un dispositif de stockage de données, qui comprend les étapes consistant à déposer une première couche diélectrique (102, 106) sur un substrat (101), à former une couche magnéto-optique (104) sur ladite première couche diélectrique et à former une deuxième couche diélectrique (102, 106) sur ladite couche magnéto-optique, caractérisé en ce qu'au moins l'une desdites première et deuxième couches diélectriques est amorphe ou quasi amorphe et comprend plus d'environ 65% de ZrO_2 , les éventuelles cristallites de ZrO_2 ayant une

stens 10 Å aufweisen, und einen Stabilisator und ein Metalloxid mit im wesentlichen keiner Festkörper-Löslichkeit in massivem ZrO₂ enthält, wobei das Metalloxid weniger als etwa 30 Gew. % der zumindest einen Schicht umfaßt."

VII. Die Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die Zurückweisung sei allein damit begründet worden, daß es ein allgemeiner Grundsatz des Verfahrensrechts sei, ein und demselben Anmelder für ein und dieselbe Erfindung nicht zwei Patente zu erteilen. Jedoch enthalte das EPÜ keine Bestimmung zur Verhinderung von Doppelpatentierungen. In den Richtlinien werde ohne entsprechenden Nachweis schlicht behauptet, daß das Verbot der Doppelpatentierung ein anerkannter Rechtsgrundsatz in den meisten Patentsystemen sei; ebenso fehle der Nachweis, daß dieser Grundsatz in das EPÜ Eingang gefunden habe. Auf jeden Fall hätten die Ansprüche der vorliegenden Teilanmeldung nicht denselben Umfang wie die des Stammpatents. In den Ansprüchen des Stammpatents werde eine Sandwich-Struktur aus drei auf dem Substrat ausgebildeten Schichten beansprucht, wobei die Aufzeichnungsschicht eine magneto-optische Schicht sein müsse. In den Ansprüchen der Teilanmeldung dagegen würden nur zwei auf dem Substrat ausgebildete Schichten beansprucht, und die Aufzeichnungsschicht könne entweder eine optische oder eine magneto-optische Schicht sein. Die Ansprüche der Teilanmeldung seien breiter als die Ansprüche des auf die Stammanmeldung erteilten Patents und richteten sich demnach nicht auf dieselbe Erfindung. Das angebliche Verbot der Doppelpatentierung gemäß den Richtlinien C-IV 6.4 und C-VI 9.6 sei deshalb nicht auf den vorliegenden Fall anwendbar.

Entscheidungsgründe

1. *Die Beschwerde ist zulässig.*

2. *Vergleich der unabhängigen Ansprüche des Stammpatents und der Teilanmeldung*

2.1 Es reicht für die Entscheidung über diese Beschwerde aus, die jeweiligen unabhängigen Vorrichtungsansprüche des Stammpatents und der Teilanmeldung zu betrachten, da die daraus gezogene Schlussfolgerung auch für die unabhängigen Verfahrensansprüche gilt. In Anspruch 1 des Stammpatents wird zusätzlich zum Substrat u. a. eine

solubility in bulk ZrO₂, said metal oxide comprising less than about 30% by weight of said at least one layer."

VII. The appellant's arguments may be summarised as follows:

The refusal was based on the sole argument that it was a general procedural principle that two patents should not be granted to the same applicant for the same invention. However, the EPC did not include any provision to prevent double-patenting. The guidelines simply alleged without proof that a ban on double-patenting was an accepted legal principle in most patent systems and they did not show that this principle had been incorporated into the EPC. In any case, the claims of the present divisional application were not of identical scope with those of the parent patent. The claims of the parent patent required a sandwich structure of three layers on the substrate in which the recording layer had to be a magneto-optic layer whereas the claims of the divisional required only two layers on the substrate and the recording layer could be an optical or a magneto-optic recording layer. The claims of the divisional application were broader than the claims of the patent granted on the parent and therefore were not for the same invention. Accordingly the alleged "ban on double-patenting" as set forth in the guidelines C-IV, 6.4 and C-VI, 9.6 did not apply in the present case.

Reasons for the decision

1. *The appeal is admissible.*

2. *Comparison of the independent claims of the parent and divisional application*

2.1 Consideration of the respective independent device claims in parent and divisional will suffice to decide this appeal, since the conclusion reached also applies to the independent method claims. Claim 1 of the parent specifies, inter alia, a structure comprising three layers in addition to the substrate: namely a first dielectric layer formed on said substrate, a

granulométrie inférieure ou égale à environ 10 Å, un stabilisant et un oxyde métallique n'ayant pour ainsi dire aucune solubilité à l'état solide dans le ZrO₂ en vrac, ledit oxyde métallique représentant moins d'environ 30% en poids de ladite au moins une couche."

VII. Les arguments du requérant peuvent se résumer comme suit :

Le rejet est basé sur le seul argument selon lequel un principe général de procédure veut qu'il ne soit pas délivré deux brevets au même demandeur pour la même invention. La CBE ne contient toutefois aucune disposition empêchant une double délivrance. Les directives font simplement valoir, sans élément à l'appui, que l'interdiction d'une double délivrance est un principe juridique admis dans la plupart des systèmes de brevets, et ne démontrent pas que ce principe a été intégré dans la CBE. En tout état de cause, les revendications contenues dans la présente demande divisionnaire n'ont pas une portée identique à celles du brevet initial. Les revendications de ce dernier requièrent une structure sandwich, composée de trois couches sur le substrat, dans laquelle la couche d'enregistrement doit être une couche magnéto-optique, tandis que les revendications de la demande divisionnaire ne requièrent que deux couches sur le substrat, la couche d'enregistrement pouvant être une couche d'enregistrement optique ou magnéto-optique. Les revendications de la demande divisionnaire ont une portée plus large que celles du brevet délivré sur la base de la demande initiale et ne concernent donc pas la même invention. Par conséquent, la prétendue "interdiction d'une double délivrance" telle qu'exposée dans les directives, C-IV 6.4 et C-VI 9.6, ne s'applique pas dans la présente espèce.

Motifs de la décision

1. *Le recours est recevable.*

2. *Comparaison des revendications indépendantes de la demande initiale et de la demande divisionnaire*

2.1 Pour statuer sur le présent recours, il suffit d'examiner les revendications de dispositif indépendantes de la demande initiale et celles correspondantes de la demande divisionnaire, car les conclusions qui en résultent s'appliquent aussi aux revendications indépendantes relatives au procédé. La revendication 1 de la demande initiale mentionne

dreischichtige Struktur angeführt, bestehend aus einer auf dem Substrat ausgebildeten ersten dielektrischen Schicht, einer auf dieser ersten dielektrischen Schicht ausgebildeten magneto-optischen (Aufzeichnungsschicht) und einer zweiten auf dieser magneto-optischen Schicht ausgebildeten dielektrischen Schicht. Es müssen alle drei Schichten vorhanden sein. Diese Struktur läßt sich mit $SDA_{mo}D$ wiedergeben.

2.2 Anspruch 1 der Teilanmeldung nennt außer dem Substrat (mindestens) zwei Schichten, nämlich eine Aufzeichnungsschicht, die entweder eine optische oder eine magneto-optische Schicht sein kann, und eine dielektrische Schicht, die entweder auf der Aufzeichnungsschicht oder zwischen dieser und dem Substrat ausgebildet sein kann. Verwendet man den Booleschen Operator 'xor', um die sich explizit gegenseitig ausschließenden Alternativen voneinander abzugrenzen, so läßt sich die Struktur mit $SDA_{mo} \text{ xor } SDA_o \text{ xor } SA_{mo}D \text{ xor } SA_oD$ abbilden.

2.3 Bezeichnet man die erste der oben genannten Alternativen mit 'A' und die in Anspruch 1 des Stammpatents enthaltene zweite dielektrische Schicht mit 'B', so läßt sich die entsprechende Beziehung zwischen den Ansprüchen so ausdrücken, daß das Stammpatent AB (A mit B) beansprucht, während die Teilanmeldung A beansprucht (implizit mit oder ohne B).

2.4 Zwar gab es über die oben angeführten Sachverhalte als solche keine Meinungsverschiedenheit, doch war die Beschwerdeführerin mit der von der Prüfungsabteilung vorgenommenen Einordnung des Sachzusammenhangs zwischen Stammpatent und Teilanmeldung und den daraus abgeleiteten rechtlichen Konsequenzen nicht einverstanden. Die Prüfungsabteilung war nämlich der Auffassung, die in Anspruch 1 des Stammpatents explizit beanspruchte Erfindung (der Gegenstand) AB werde implizit in Anspruch 1 der Teilanmeldung erneut beansprucht, da dieser Anspruch auf A mit oder ohne B gerichtet sei. Folgt man dieser Sichtweise, so käme die Erteilung eines Patents auf die Teilanmeldung der Erteilung eines zweiten Patents auf ein und dieselbe Erfindung gleich.

3. Rechtsgrundlage der strittigen Entscheidung

3.1 So wie die Prüfungsabteilung den Sachverhalt einschätzte, sah sie sich aufgrund ihrer Auslegung der Richtlinien für die Prüfung im EPA gezwungen, die Anmeldung zurück-

magneto-optic (recording) layer formed on said first dielectric layer and a second dielectric layer formed on said magneto-optic layer. All three layers must be present. This structure may be represented as $SDR_{mo}D$.

2.2 Claim 1 of the divisional application specifies (at least) two layers in addition to the substrate: namely a recording layer which may be an optical or a magneto-optic layer, and a dielectric layer which may be formed either on the recording layer or between it and the substrate. Using the boolean connective 'xor' to set out the explicit mutually exclusive alternatives, this structure may be represented as $SDR_{mo} \text{ xor } SDR_o \text{ xor } SR_{mo}D \text{ xor } SR_oD$.

2.3 Denoting the first of the above alternatives as 'A' and the second dielectric layer feature D in claim 1 of the parent as 'B', the relevant relationship between the claims may be expressed as the fact that the parent claims AB (A with B) while the divisional claims A (implicitly with or without B).

2.4 There is no disagreement about the above facts as such but the appellant disagrees with the examining division's categorisation of this factual relationship between parent and divisional and the legal consequences inferred therefrom. In effect the examining division regarded the invention (subject-matter) AB claimed explicitly in claim 1 of the parent as claimed again implicitly in claim 1 of the divisional since the latter claim to A was a claim to A with or without B. Hence, on this view, granting the divisional would amount to granting a second patent for the same invention.

3. Legal basis of the decision under appeal

3.1 Given its view of the facts the examining division felt obliged to refuse the application on its interpretation of the Guidelines for examination at the EPO and felt empowered

notamment une structure comprenant trois couches en plus du substrat, à savoir une première couche diélectrique formée sur ledit substrat, une couche (d'enregistrement) magnéto-optique formée sur ladite première couche diélectrique et une deuxième couche diélectrique formée sur ladite couche magnéto-optique. Les trois couches doivent être présentes. Cette structure peut être représentée par $SDR_{mo}D$.

2.2 La revendication 1 de la demande divisionnaire mentionne (au moins) deux couches en plus du substrat, à savoir une couche d'enregistrement, qui peut être une couche optique ou une couche magnéto-optique, et une couche diélectrique qui peut être formée soit sur la couche d'enregistrement, soit entre elle et le substrat. Si l'on utilise l'opérateur booléen 'xor' pour exposer les solutions de remplacement explicites qui s'excluent mutuellement, cette structure peut être représentée par $SDR_{mo} \text{ xor } SDR_o \text{ xor } SR_{mo}D \text{ xor } SR_oD$.

2.3 Si l'on désigne par 'A' la première des solutions ci-dessus et par 'B' la caractéristique D relative à la deuxième couche diélectrique dans la revendication 1 de la demande initiale, le rapport pertinent entre les revendications peut s'exprimer par le fait que la demande initiale revendique AB (A avec B), tandis que la demande divisionnaire revendique A (implicitement avec ou sans B).

2.4 Les faits susmentionnés ne sont pas contestés en soi par le requérant, mais celui-ci n'est pas d'accord avec la façon dont la division d'examen qualifie le lien factuel entre la demande initiale et la demande divisionnaire et avec les conséquences juridiques qui en découlent. En fait, la division d'examen a considéré l'invention (objet) AB revendiquée explicitement dans la revendication 1 de la demande initiale comme étant de nouveau revendiquée implicitement dans la revendication 1 de la demande divisionnaire, puisque cette dernière revendication relative à A était une revendication portant sur A avec ou sans B. De ce point de vue, délivrer un brevet pour la demande divisionnaire reviendrait donc à délivrer un second brevet pour la même invention.

3. Base juridique de la décision contestée

3.1 Considérant les faits, la division d'examen a estimé qu'elle devait rejeter la demande eu égard à son interprétation des directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB et qu'elle

zuweisen, und hielt sich hierzu gemäß Artikel 97 (1) EPÜ aufgrund ihrer Auslegung von Artikel 125 EPÜ für berechtigt.

3.2 Die betreffenden Textstellen der Richtlinien lauten wie folgt:

C-IV, 6.4: "Im Übereinkommen wird nicht eigens auf den Fall gleichzeitiger europäischer Patentanmeldungen gleichen wirksamen Datums eingegangen. **Es ist jedoch ein anerkanntes Prinzip in den meisten Patent-systemen, daß ein und demselben Anmelder für eine Erfindung nicht zwei Patente erteilt werden** (Hervorhebung durch die Kammer). Ein Anmelder kann zwar zwei Anmeldungen mit derselben Beschreibung prüfen lassen, wenn die Patentansprüche einen völlig unterschiedlichen Umfang haben und auf verschiedene Erfindungen gerichtet sind. In dem seltenen Fall, in dem ... [es] zwei oder mehrere europäische Anmeldungen des gleichen Anmelders [gibt] ... und die Patentansprüche dieser Anmeldungen denselben Prioritätstag haben und dieselbe Erfindung betreffen (wobei die Patentansprüche in der in VI, 9.6 dargelegten Weise kollidieren), ist dem Anmelder jedoch mitzuteilen, daß er entweder eine Anmeldung oder mehrere Anmeldungen so ändern muß, daß sie nicht länger die gleiche Erfindung beanspruchen, oder unter diesen Anmeldungen eine auswählen muß, die im Hinblick auf die Patenterteilung bearbeitet werden soll."

C-VI, 9.6: "In der Stammanmeldung und den Teilanmeldungen darf nicht der gleiche Gegenstand beansprucht werden (siehe IV, 6.4). Dies bedeutet nicht nur, daß sie keine Patentansprüche von im wesentlichen gleichem Umfang enthalten dürfen, sondern auch, daß in einer Anmeldung nicht der Gegenstand beansprucht werden darf, auf den in der anderen Anmeldung – auch wenn dies mit anderen Worten geschieht – Patentansprüche gerichtet sind. Der Unterschied zwischen den Gegenständen der Anmeldungen muß deutlich erkennbar sein. In der Regel kann jedoch in der einen Anmeldung deren eigener Gegenstand in Verbindung mit demjenigen der anderen Anmeldung beansprucht werden. Mit anderen Worten: Wenn die Stammanmeldung und die Teilanmeldung jeweils einen eigenen, vom anderen verschiedenen Bestandteil A bzw. B beanspruchen, die in Verbindung miteinander funktionieren, kann eine der beiden Anmeldungen auch einen Patentanspruch für A plus B enthalten."

3.3 Obwohl der am Ende der oben zitierten Textstelle angeführte Fall nicht genau mit dem dieser

to do so pursuant to Article 97(1) EPC on its interpretation of Article 125 EPC.

3.2 The relevant passages of the guidelines read as follows:

C-IV, 6.4: "The Convention does not deal explicitly with the case of copending European applications of the same effective date. However, **it is an accepted principle in most patent systems that two patents shall not be granted to the same applicant for one invention** (board's emphasis). It is permissible to allow an applicant to proceed with two applications having the same description where the claims are quite distinct in scope and directed to different inventions. However, in the rare case in which there are two or more European applications from the same applicant ... and the claims of those applications have the same priority date and relate to the same invention (the claims conflicting in the manner explained in VI, 9.6), the applicant should be told that he must either amend one or more of the applications in such a manner that they no longer claim the same invention, or choose which one of those applications he wishes to proceed to grant."

C-VI, 9.6: "The parent and divisional applications may not claim the same subject-matter (see IV, 6.4). This means not only that they must not contain claims of substantially identical scope, but also that one application must not claim the subject-matter claimed in the other, even in different words. The difference between the claimed subject-matter of the two applications must be clearly distinguishable. As a general rule, however, one application may claim its own subject-matter in combination with that of the other application. In other words, if the parent and divisional applications claim separate and distinct elements A and B respectively which function in combination, one of the two applications may also include a claim for A plus B."

3.3 Although it is noted that the case referred to at the end of the above quoted passage is not strictly the

avait compétence pour agir ainsi, en vertu de l'article 97(1) CBE et compte tenu de la façon dont elle interprétait l'article 125 CBE.

3.2 Les passages pertinents des directives sont les suivants :

C-IV, 6.4 : "La Convention ne traite pas de façon explicite du cas des demandes de brevet européen simultanément en cours d'instruction et ayant la même date effective. Cependant, **un principe accepté dans la plupart des régimes de brevets veut qu'il ne soit pas délivré deux brevets au même demandeur pour une invention** (c'est la Chambre qui souligne). Il est permis à un demandeur de présenter deux demandes dont la description est identique, lorsque les revendications ont une portée tout à fait dissemblable et se rapportent à des inventions différentes ; cependant, dans les cas extrêmement rares où il y aurait au moins deux demandes de brevet européen émanant du même demandeur ... et où les revendications auraient la même date de priorité et se rapporteraient à la même invention (dans les conditions explicitées au VI, 9.6), le demandeur sera prié soit de modifier l'une des demandes ou les deux, de sorte que leur objet ne se rapporte plus à la même invention, soit de choisir celle de ses autres demandes qu'il veut maintenir."

C-VI, 9.6 : "Les demandes initiale et divisionnaire ne doivent pas revendiquer le même objet (cf. IV, 6.4). Cela signifie non seulement qu'elles ne doivent pas comporter de revendications ayant une portée sensiblement identique mais aussi qu'une demande ne doit pas revendiquer l'objet déjà revendiqué dans l'autre, même dans des termes différents. La différence entre les objets revendiqués dans ces deux demandes doit être clairement perceptible. En règle générale, cependant, l'objet propre à une demande peut être revendiqué en combinaison avec celui de l'autre demande. En d'autres termes, si la demande initiale et la demande divisionnaire revendiquent respectivement des objets distincts A et B fonctionnant en combinaison, l'une des deux demandes peut également contenir une revendication portant sur A combiné avec B."

3.3 Même si elle a noté que le cas mentionné à la fin du passage précité n'est pas strictement le même que

Beschwerde zugrunde liegenden identisch ist, bei der B (s. Nr. 2.3) kein eigener, vom anderen verschiedener Bestandteil ist, sondern das Merkmal "zweite dielektrische Schicht" verkörpert, das wohl nicht für sich alleine beansprucht werden dürfte, stimmt die Kammer mit der Beschwerdeführerin darin überein, daß die Ansprüche im vorliegenden Fall keine im Sinne der Richtlinien miteinander "kollidierenden" Ansprüche sind. Daher muß die Frage, ob es im Recht und in der Praxis der Vertragsstaaten eine Rechtsgrundlage für das in den Richtlinien ausgesprochene Verbot "kollidierender" Ansprüche gibt, nicht im Rahmen dieser Beschwerde entschieden werden. Wohl aber ist zu entscheiden, ob es für die Zurückweisung aufgrund des hier vorliegenden Sachverhalts eine Rechtsgrundlage gibt, d. h. ob ein Erfordernis des EPÜ nicht erfüllt ist (s. Artikel 97 (1) EPÜ).

3.4 Tatsächlich kommen Ansprüche auf A und AB in aufeinanderfolgenden Anmeldungen typischerweise dann vor, wenn eine Erfindung später durch Hinzufügung eines Merkmals B weiterentwickelt wird. Wurde die frühere Anmeldung vorveröffentlicht (Bezug auf Artikel 54 (2) EPÜ) und stellt AB eine erfinderische Kombination dar, so ist die Erteilung zweier Patente an denselben Inhaber nicht zu beanstanden, obwohl bei unrechtmäßiger Verwendung der modifizierten Version von A, nämlich AB, zwei Patente verletzt werden (double jeopardy). Wurde die frühere Anmeldung nicht vorveröffentlicht (Bezug auf Artikel 54 (3) EPÜ), so kann ein Patent auf AB erteilt werden, selbst wenn es sich um eine naheliegende Variante von A handelt. Angesichts der Tatsache, daß diese Art "Überschneidung" in den vorgenannten Fällen nicht durch das EPÜ verwehrt wird, ist es der Kammer nicht einsichtig, warum sie zwischen Teil- und Stamm Anmeldungen untersagt sein sollte. Man könnte zwar der Auffassung sein, daß ein solches Verbot wünschenswert ist, um die starke Zunahme von Patenten auf naheliegende Varianten zu verhindern, doch erscheint es ungerecht, in diesem Punkt zwischen gleichzeitigen Anmeldungen, bei denen ein Bezug auf Artikel 54 (3) EPÜ besteht, einerseits und Teilanmeldungen andererseits zu unterscheiden. Vor allem bedarf ein solches Verbot einer Rechtsgrundlage.

3.5 Die Prüfungsabteilung hat offenbar den Verweis in den Richtlinien auf "ein anerkanntes Prinzip in den meisten Patentsystemen" so interpretiert, daß die Bestimmungen des

same as that in the present appeal, where B (cf point 2.3 above) is not a separate and distinct element but a second dielectric layer feature which is not susceptible of being claimed on its own, the board agrees with the appellant's contention that the claims in the present case are not "conflicting" claims in the sense of the guidelines. Hence the question whether there is any legal basis to be found in the law and practice of the contracting states for the prohibition of "conflicting" claims expressed in the guidelines does not fall to be decided in this appeal. It is however necessary to decide the particular question whether there is a legal basis for refusal on the facts of the present case, ie whether there is a requirement of the EPC which is not met (cf Article 97(1) EPC).

3.4 In fact claims to A and AB in successive applications are typical of the situation prevailing when an invention is subsequently further developed by addition of a feature B. Where the earlier application is pre-published (Article 54(2) EPC relationship) and AB represents an inventive combination, the granting of two patents to the same proprietor is regarded as unexceptionable despite the fact that an unlicensed user of the modified version of A, viz AB, will infringe two patents (double jeopardy). If the earlier application is not pre-published (Article 54(3) EPC relationship) a patent can be granted for AB even if it is an obvious variant of A. Given that this kind of "overlap" is not prohibited under the EPC in the situations outlined immediately above, it is not apparent to the board why it should be prohibited between divisional and parent applications. It may perhaps be thought that such a prohibition is desirable to prevent the proliferation of patents for obvious variants, but it would appear invidious to make a distinction between copending applications in an Article 54(3) EPC relationship and divisional applications in this respect. Above all such a prohibition would require a legal basis.

3.5 The examining division appears to have assumed that the reference in the guidelines to "an accepted principle in most patent systems" meant that the provisions of Article 125 EPC

dans le présent recours, où B (cf. point 2.3 supra) n'est pas un élément séparé ni distinct, mais une caractéristique relative à la deuxième couche diélectrique qui n'est pas susceptible d'être revendiquée en soi, la Chambre est d'accord avec l'allégation du requérant selon laquelle, dans la présente espèce, les revendications ne sont pas des revendications interférentes au sens des directives. Par conséquent, la question de savoir s'il existe dans le droit et la pratique des Etats contractants une base juridique permettant d'interdire les revendications interférentes comme indiqué dans les directives, n'a pas à être tranchée dans le cadre du présent recours. Il convient toutefois de décider si, compte tenu des faits exposés dans la présente espèce, le rejet est juridiquement fondé, donc s'il existe dans la CBE une exigence à laquelle il n'a pas été satisfait (cf. article 97(1) CBE).

3.4 En fait, des revendications portant sur A et AB dans des demandes successives sont typiques de la situation qui prévaut lorsqu'une invention est développée ultérieurement par addition d'une caractéristique B. Lorsque la demande initiale a été publiée au préalable (cf. article 54(2) CBE) et que AB représente une combinaison impliquant une activité inventive, la délivrance de deux brevets au même titulaire n'appelle aucune critique, bien qu'un utilisateur de la version modifiée de A, à savoir AB, non titulaire d'une licence soit contrefacteur de deux brevets (double jeopardy "double risque"). Si la demande initiale n'a pas été préalablement publiée (cf. article 54(3) CBE), un brevet peut être délivré pour AB même s'il s'agit de toute évidence d'une variante de A. En supposant que la CBE n'interdise pas ce type de "recoupement" dans les situations qui viennent juste d'être évoquées, la Chambre ne voit pas pourquoi cela serait interdit entre une demande divisionnaire et une demande initiale. On pourrait peut-être penser qu'une telle interdiction est souhaitable afin d'empêcher la prolifération de brevets portant sur des variantes évidentes, mais il paraîtrait injuste de faire à cet égard une distinction entre des demandes simultanément en instance, eu égard à l'article 54(3) CBE, et des demandes divisionnaires. Et surtout, cette interdiction devrait avoir une base juridique.

3.5 La division d'examen semble avoir supposé que la référence à "un principe accepté dans la plupart des régimes de brevets" telle qu'elle figure dans les directives, signifiait

Artikels 125 EPÜ ("Soweit dieses Übereinkommen Vorschriften über das Verfahren nicht enthält, berücksichtigt das Europäische Patentamt die in den Vertragsstaaten im allgemeinen anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts.") die Rechtsgrundlage für das in den Richtlinien ausgesprochene Verbot "kollidierender" Ansprüche und damit nach ihrer Auslegung der Richtlinien eine Rechtsgrundlage für die angefochtene Zurückweisungsentscheidung darstellten.

3.6 Die Kammer weist darauf hin, daß das Verfahren zur Einreichung von Teilanmeldungen im Dritten Teil des EPÜ in Artikel 76 EPÜ festgelegt ist, dessen Absatz (3) lautet: "Das Verfahren zur Durchführung des Absatzes 1, die besonderen Erfordernisse der europäischen Teilanmeldung und ... sind in der Ausführungsordnung vorgeschrieben." Nach Auffassung der Kammer gilt die Rechtsvermutung, daß das Rechtsinstitut der Teilanmeldung, so wie es im Übereinkommen definiert ist, in sich geschlossen und vollständig ist. Ganz abgesehen von der Überlegung, daß ein etwaiges Verbot "kollidierender" Ansprüche im weiteren Sinne, wie es in der strittigen Entscheidung von der Prüfungsabteilung vertreten wurde, eine Angelegenheit des materiellen Rechts und nicht des Verfahrensrechts wäre – und daß Artikel 125 EPÜ nicht auf das materielle Recht anwendbar ist (s. Singer/Stauder EPÜ, 2. Auflage, S. 786 Rdn. 4 und 5) –, ist demnach die Voraussetzung für die Anwendung von Artikel 125 EPÜ – das Fehlen von "Vorschriften über das Verfahren" im Übereinkommen – nicht erfüllt. Daraus folgt, daß Artikel 125 EPÜ nicht auf den vorliegenden Fall anwendbar ist.

3.7 Die Kammer kommt zu dem Schluß, daß das EPÜ keine ausdrückliche oder implizite Bestimmung enthält, die das Bestehen eines unabhängigen Anspruchs in einer Teilanmeldung verbietet – sei es explizit oder als fiktiver Anspruch, der sich aus der Unterteilung eines tatsächlichen Anspruchs in fiktive Ansprüche unter Nennung expliziter Alternativen ergibt –, dessen Zusammenhang mit einem unabhängigen Anspruch der Stammanmeldung (oder des Stammpatents, wenn es wie im vorliegenden Fall bereits erteilt wurde) darin besteht, daß der "Stamm"anspruch alle Merkmale des "Teil"anspruchs in Verbindung mit einem zusätzlichen Merkmal enthält.

("In the absence of procedural provisions in this Convention, the European Patent Office shall take into account the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States.") provided the legal basis for the prohibition of "conflicting" claims laid down in the guidelines, and hence, on its interpretation of the guidelines, a legal basis for the refusal decision under appeal.

3.6 The board observes that the procedure governing the filing of divisional applications is laid down in Part III of the EPC in Article 76 EPC and, pursuant to subarticle (3) thereof, "the procedure to be followed in carrying out the provisions of paragraph 1, the special conditions to be complied with by a divisional application ... are laid down in the Implementing Regulations." There is, in the judgment of the board, a legal presumption that the institution of divisional application thus defined in the Convention is self-contained and complete. Hence, quite apart from the consideration that a prohibition, if any, of "conflicting" claims in the wide sense applied by the examining division in the decision under appeal would be a matter of substantive law rather than a matter of procedure – and Article 125 EPC is not applicable to substantive law (cf Singer/Stauder EPÜ, 2nd edition, page 786, margin numbers 4 and 5) – the condition precedent for the application of Article 125 EPC – "the absence of procedural provisions in this Convention" – is not fulfilled. It follows that Article 125 EPC is not applicable to the facts of the present case.

3.7 The board concludes that there is no express or implicit provision in the EPC which prohibits the presence in a divisional application of an independent claim – explicitly or as a notional claim arrived at by partitioning of an actual claim into notional claims reciting explicit alternatives – which is related to an independent claim in the parent application (or patent if, as in the present case, it has already been granted) in such a way that the 'parent' claim includes all the features of the 'divisional' claim combined with an additional feature.

que les dispositions prévues par l'article 125 CBE ("En l'absence d'une disposition de procédure dans la présente convention, l'Office européen des brevets prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants.") constituaient la base juridique fondant l'interdiction de revendications interférentes au sens des directives, et donc, compte tenu de l'interprétation qu'elle donnait des directives, la base juridique fondant la décision de rejet qui fait l'objet du recours.

3.6 La Chambre constate que la procédure régissant le dépôt des demandes divisionnaires est fixée dans la troisième partie de la CBE, à l'article 76, et que, conformément au paragraphe 3 dudit article, "la procédure destinée à assurer l'application du paragraphe 1, les conditions particulières auxquelles doit satisfaire une demande divisionnaire ... sont fixées par le règlement d'exécution". De l'avis de la Chambre, il existe une présomption selon laquelle les dispositions relatives aux demandes divisionnaires énoncées dans la Convention sont autonomes et complètes. Par conséquent, indépendamment du fait qu'une interdiction éventuelle des revendications interférentes au sens large où l'entend la division d'examen dans la décision contestée, constituerait une question de fond plutôt que de procédure – et l'article 125 CBE n'est pas applicable aux questions de fond (cf. Singer/Stauder CBE, 2^e édition, page 786, numéros en marge 4 et 5) –, la condition préalable à l'application de l'article 125 CBE, à savoir "l'absence d'une disposition de procédure dans la présente convention", n'est pas remplie. Il s'ensuit que l'article 125 CBE ne s'applique pas aux faits de la présente espèce.

3.7 La Chambre conclut que la CBE ne contient pas de disposition formelle ou implicite interdisant la présence, dans une demande divisionnaire, d'une revendication indépendante – formulée soit de manière explicite, soit sous la forme d'une revendication théorique obtenue en divisant une revendication effective en plusieurs revendications théoriques exposant explicitement des solutions de remplacement – liée à une revendication indépendante contenue dans la demande initiale (ou un brevet si, comme dans la présente espèce, il a déjà été délivré) de telle sorte que la revendication "initiale" inclut toutes les caractéristiques de la revendication "divisionnaire" combinées à une caractéristique supplémentaire.

4. Die angefochtene Entscheidung ist deshalb aufzuheben und die Sache zur weiteren Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuverweisen.

5. Rückzahlung der Beschwerdegebühr – Regel 67 EPÜ

Im vorliegenden Fall wurde die Anmeldung unter Berufung auf Artikel 97 (1) EPÜ wegen des Verstoßes gegen ein nicht vorhandenes Erfordernis des EPÜ zurückgewiesen. Die Zurückweisung verletzte somit das Grundrecht der Beschwerdeführerin, wonach es eine Rechtsgrundlage für jegliches Erfordernis geben muß, das bei der Berufung auf Artikel 97 (1) EPÜ herangezogen wird. Da die Beschwerdeführerin gezwungen war, die vorliegende Beschwerde einzureichen, um die Aufhebung dieser Zurückweisung einzufordern, hält die Kammer es für billig, daß die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.
3. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die Vorinstanz zurückverwiesen.

4. Hence the decision under appeal must be set aside and the case remitted to the department of first instance for further prosecution.

5. Reimbursement of the appeal fee – Rule 67 EPC

In the present case the application was refused under Article 97(1) EPC for non-compliance with a non-existent requirement of the EPC. The refusal therefore infringed the applicant's fundamental right that there should be a legal basis for any requirement relied on to invoke Article 97(1) EPC. Since the appellant was obliged to file the present appeal to overcome this refusal the board judges it to be equitable that the appeal fee should be reimbursed.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The appeal fee shall be reimbursed.
3. The case is remitted to the department of first instance for further prosecution.

4. Par conséquent, la décision contestée doit être annulée et l'affaire renvoyée devant la première instance aux fins de poursuite de la procédure.

5. Remboursement de la taxe de recours – règle 67 CBE

Dans la présente affaire, la demande a été rejetée, en application de l'article 97(1) CBE, comme ne satisfaisant pas à une condition de la CBE qui, en fait, n'existe pas. Ce rejet a donc violé le droit fondamental du demandeur à ce qu'il y ait une base juridique à toute condition mise en avant pour invoquer l'article 97(1) CBE. Etant donné que le requérant a été obligé de former le recours en cause pour s'opposer au rejet de sa demande, la Chambre considère qu'il est équitable de rembourser la taxe de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision contestée est annulée.
2. La taxe de recours est remboursée.
3. L'affaire est renvoyée devant la première instance aux fins de la poursuite de la procédure.

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 18. Oktober 2000 über die Tage, an denen die Annahme- stellen des EPA im Jahr 2001 geschlossen sind

1. Nach Regel 85 (1) EPÜ erstrecken sich Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem zumindest **eine** Annahmestelle des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist (geschlossene Tage), auf den nächstfolgenden Tag, an dem **alle** Annahmestellen zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind und an dem gewöhnliche Postsendungen zugestellt werden.

2. Die Annahmestellen des EPA in München, Den Haag und Berlin sind an allen Samstagen und Sonntagen zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet. Die weiteren geschlossenen Tage des Jahres 2001 werden in der nachfolgenden Übersicht bekanntgegeben.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice from the President of the European Patent Office dated 18 October 2000 concerning the days on which EPO filing offices are closed in 2001

1. Under Rule 85(1) EPC time limits expiring on a day on which at least **one** of the filing offices of the EPO is not open for receipt of documents (closing days) are extended until the first day thereafter on which **all** the filing offices are open for receipt of documents and on which ordinary mail is delivered.

2. The EPO's filing offices in Munich, The Hague and Berlin will be closed for the receipt of documents on every Saturday and Sunday. The other closing days in 2001 are listed below.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 18 octobre 2000, relatif aux jours de fermeture des bureaux de réception de l'OEB en 2001

1. Conformément à la règle 85(1) CBE, les délais qui expirent un jour où **l'un** au moins des bureaux de réception de l'OEB n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces (jours de fermeture) sont prorogés jusqu'au premier jour suivant où **tous** les bureaux de réception sont ouverts pour recevoir ce dépôt et où le courrier normal est distribué.

2. Les bureaux de réception de l'OEB à Munich, à La Haye et à Berlin ne seront ouverts ni le samedi, ni le dimanche, pour recevoir le dépôt des pièces. Les autres jours de fermeture au cours de l'année 2001 sont énumérés dans la liste ci-après.

Tage / Days / Jours		München Munich	Den Haag The Hague La Haye	Berlin
Neujahr – New Year's Day – Nouvel An	01.01.2001	x	x	x
Karfreitag – Good Friday – Vendredi Saint	13.04.2001	x	x	x
Ostermontag – Easter Monday – Lundi de Pâques	16.04.2001	x	x	x
Nationalfeiertag – National Holiday – Fête nationale	30.04.2001		x	
Maifeiertag – May Day – Fête du Travail	01.05.2001	x	x	x
Christi Himmelfahrt – Ascension Day – Ascension	24.05.2001	x	x	x
Pfingstmontag – Whit Monday – Lundi de Pentecôte	04.06.2001	x	x	x
Fronleichnam – Corpus Christi – Fête-Dieu	14.06.2001	x		
Mariä Himmelfahrt – Assumption Day – Assomption	15.08.2001	x		
Tag der Deutschen Einheit – Day of German Unity – Fête Nationale	03.10.2001	x		x
Allerheiligen – All Saints' Day – Toussaint	01.11.2001	x		
Heiliger Abend – Christmas Eve – Veille de Noël	24.12.2001	x	x	x
1. Weihnachtstag – Christmas Day – Noël	25.12.2001	x	x	x
2. Weihnachtstag – Boxing Day – Lendemain de Noël	26.12.2001	x	x	x
Sylvester – New Year's Eve – Saint-Sylvestre	31.12.2001	x	x	x

VERTRETUNG**Europäische Eignungsprüfung****1. Ernennung von Mitgliedern der Prüfungskommission und der Prüfungsausschüsse****Mitglieder der Prüfungskommission**

Die Amtszeit von
L. Dybdahl (DK)
E. Kossonakou (GR)
J.-F. Léger (CH)
I. Muir (GB)
endete am 30. November 2000.

Berufen durch den Präsidenten des Europäischen Patentamts wurden:
G. Checcacci (IT) und
M. Seehof (CH)
(auf Vorschlag des Präsidenten des Rats des Instituts der zugelassenen Vertreter)
L. Dybdahl (DK)
E. Kossonakou (GR)

Beginn der vierjährigen Amtszeit dieser Mitglieder ist der 1. Dezember 2000.
J. Combeau (FR) wurde ab dem 1. Dezember 2000 zum stellvertretenden Vorsitzenden der Prüfungskommission bestellt.
J.-F. Léger (CH) und I. Muir (GB) sind ab dem 1. Dezember 2000 nicht mehr Mitglied der Prüfungskommission.

Vorsitzende/Mitglieder der Prüfungsausschüsse

Ende der Amtszeit der Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse I-III am 31. Oktober 2000:
J. Combeau (FR),
P. Weinhold (DE)
I. Muir (GB).

Ernennungen durch die Prüfungskommission mit Wirkung vom 1. November 2000 für eine Amtszeit von zwei Jahren:
J. Combeau (FR)
P. Weinhold (DE)
G. Checcacci (IT).

REPRESENTATION**European qualifying examination****1. Appointment of members of the Examination Board and examination committees****Members of the Examination Board**

The term of office of
L. Dybdahl (DK)
E. Kossonakou (GR)
J.-F. Léger (CH)
I. Muir (GB)
expired on 30 November 2000.

The President of the European Patent Office has appointed the following:
G. Checcacci (IT) and
M. Seehof (CH)
(on a proposal from the President of the Council of the Institute of Professional Representatives)
L. Dybdahl (DK)
E. Kossonakou (GR)

The term of office of these members is four years with effect from 1 December 2000.
J. Combeau (FR) has been appointed Deputy Chairman of the Examination Board.
J.-F. Léger (CH) and I. Muir (GB) ceased to be members of the Examination Board with effect from 1 December 2000.

Chairmen/members of the examination committees

The term of office of
J. Combeau (FR)
P. Weinhold (DE)
I. Muir (GB),
chairmen of Examination Committees I-III, expired on 31 October 2000.

The Examination Board has appointed
J. Combeau (FR)
P. Weinhold (DE)
G. Checcacci (IT)
for two years with effect from 1 November 2000.

REPRESENTATION**Examen européen de qualification****1. Nomination de membres du jury d'examen et des commissions d'examen****Membres du jury d'examen**

Le mandat de
L. Dybdahl (DK)
E. Kossonakou (GR)
J.-F. Léger (CH)
I. Muir (GB)
a expiré le 30 novembre 2000.

Ont été nommés par le Président de l'Office européen des brevets :
G. Checcacci (IT) et
M. Seehof (CH)
(sur proposition du Président du Conseil de l'Institut des mandataires agréés)
L. Dybdahl (DK)
E. Kossonakou (GR)

La durée du mandat de ces membres, qui est de quatre années, commencera à courir le 1^{er} décembre 2000.
J. Combeau (FR) a été nommé vice-président du jury d'examen.
J.-F. Léger (CH) et I. Muir (GB) ne sont plus membres du jury d'examen à compter du 1^{er} décembre 2000.

Présidents/membres des commissions d'examen

Le mandat des présidents des commissions d'examen I-III,
J. Combeau (FR)
P. Weinhold (DE)
I. Muir (GB),
est arrivé à expiration le 31 octobre 2000.

Le jury d'examen a nommé pour un mandat de deux ans, avec effet au 1^{er} novembre 2000 :
J. Combeau (FR)
P. Weinhold (DE)
G. Checcacci (IT).

Mitglieder der Prüfungsausschüsse

Wiederernannt wurden für eine Amtszeit von zwei Jahren mit Wirkung vom 1. November 2000 folgende Mitglieder:

C. Black (GB)
 C. Boerma (NL)
 J. Boff (GB)
 E. Christiansen (DK)
 D. Closa (FR)
 C. Cornish (GB)
 S. Dack (GB)
 D. David (FR)
 A. Decroix (FR)
 E.-M. Dokter (DE)
 B. Dobrucki (AT)
 W. Fäustle (DE)
 H. Fineron (GB)
 G. Gislon (IT)
 T. Godemeyer (DE)
 I. Harris (GB)
 M. Höhn (DE)
 A. Huygens (NL)
 F. Ibañez (ES)
 C. Jönsson (SE)
 T. Karamanli (GR)
 F. Ketterl (DE)
 E. Krause (AT)
 A. Land (NL)
 J. Mauger (GB)
 G. Meier (DE)
 G. Murnane (GB)
 A. Onshage (SE)
 G. Philpott (GB)
 I. Pielka (GB)
 C. Pietruk (DE)
 G. Pricolo (IT)
 P. Provvisionato (IT)
 C. M. Radke (DE)
 M. Ruggiu (IT)
 J. van Geyt (BE)
 S. White (GB).

Ausgeschieden sind zum 30. September 2000:

L. Bleukx (BE)
 G. Santavicca (IT)
 B. Czech (AT)

Ausgeschieden ist zum 31. Oktober 2000:

P. Rostovanyi (SE).

Neu ernannt wurde für eine Amtszeit von zwei Jahren mit Wirkung vom 1. November 2000:
 R. Wilding (GB).

Members of the examination committees

The following members were reappointed for two years with effect from 1 November 2000:

C. Black (GB)
 C. Boerma (NL)
 J. Boff (GB)
 E. Christiansen (DK)
 D. Closa (FR)
 C. Cornish (GB)
 S. Dack (GB)
 D. David (FR)
 A. Decroix (FR)
 E.-M. Dokter (DE)
 B. Dobrucki (AT)
 W. Fäustle (DE)
 H. Fineron (GB)
 G. Gislon (IT)
 T. Godemeyer (DE)
 I. Harris (GB)
 M. Höhn (DE)
 A. Huygens (NL)
 F. Ibañez (ES)
 C. Jönsson (SE)
 T. Karamanli (GR)
 F. Ketterl (DE)
 E. Krause (AT)
 A. Land (NL)
 J. Mauger (GB)
 G. Meier (DE)
 G. Murnane (GB)
 A. Onshage (SE)
 G. Philpott (GB)
 I. Pielka (GB)
 C. Pietruk (DE)
 G. Pricolo (IT)
 P. Provvisionato (IT)
 C. M. Radke (DE)
 M. Ruggiu (IT)
 J. van Geyt (BE)
 S. White (GB).

Ceased to be members of an examination committee with effect from 30 September 2000:

L. Bleukx (BE)
 G. Santavicca (IT)
 B. Czech (AT)

Ceased to be a member of an examination committee with effect from 31 October 2000:

P. Rostovanyi (SE)

R. Wilding (GB) was newly appointed for two years with effect from 1 November 2000.

Membres des commissions d'examen

Ont été reconduits dans leurs fonctions pour un mandat de deux ans, avec effet au 1^{er} novembre 2000, les membres suivants :

C. Black (GB)
 C. Boerma (NL)
 J. Boff (GB)
 E. Christiansen (DK)
 D. Closa (FR)
 C. Cornish (GB)
 S. Dack (GB)
 D. David (FR)
 A. Decroix (FR)
 E.-M. Dokter (DE)
 B. Dobrucki (AT)
 W. Fäustle (DE)
 H. Fineron (GB)
 G. Gislon (IT)
 T. Godemeyer (DE)
 I. Harris (GB)
 M. Höhn (DE)
 A. Huygens (NL)
 F. Ibañez (ES)
 C. Jönsson (SE)
 T. Karamanli (GR)
 F. Ketterl (DE)
 E. Krause (AT)
 A. Land (NL)
 J. Mauger (GB)
 G. Meier (DE)
 G. Murnane (GB)
 A. Onshage (SE)
 G. Philpott (GB)
 I. Pielka (GB)
 C. Pietruk (DE)
 G. Pricolo (IT)
 P. Provvisionato (IT)
 C. M. Radke (DE)
 M. Ruggiu (IT)
 J. van Geyt (BE)
 S. White (GB).

Quittent leurs fonctions le 30 septembre 2000:

L. Bleukx (BE)
 G. Santavicca (IT)
 B. Czech (AT)

Quitte ses fonctions le 31 octobre 2000:

P. Rostovanyi (SE)

A été nommé pour un mandat de deux ans, avec effet au 1^{er} novembre 2000:
 R. Wilding (GB).

2. Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung**Prüfungsergebnisse**

Die europäische Eignungsprüfung 2000 ist nach Artikel 17 (1) VEP von Frau Rie KONDO bestanden worden.

2. Examination Board for the European qualifying examination**Examination results**

In accordance with Article 17(1) (REE) Ms Rie KONDO was successful in the European qualifying examination 2000.

2. Jury d'examen pour l'examen européen de qualification**Résultats d'examen**

En vertu de l'article 17(1) REE, Madame Rie KONDO a été reçue à la session de 2000 de l'examen européen de qualification.

3. Mitteilung des Prüfungssekretariats

Compendium der Aufgaben für die europäische Eignungsprüfung

Das Europäische Patentamt veröffentlicht Mitte Dezember 2000 die neueste Ausgabe des Compendiums der Prüfungsaufgaben der letzten europäischen Eignungsprüfung. Es richtet sich an Kandidaten und Tutoren und soll ihnen bei der Prüfungsvorbereitung von Nutzen sein.

Das Compendium besteht aus vier Einzelheften, die jeweils einzeln oder zusammen bestellt werden können:

Aufgaben A & B (Chemie)
Aufgaben A & B (Elektrotechnik/
Mechanik)
Aufgabe C
Aufgabe D, Teil I und II

Jedes Heft enthält die entsprechende Prüfung in deutsch, englisch und französisch und den Prüferbericht (nur in Originalsprache). Antwortbeispiele erfolgreicher Kandidaten der Prüfung – je eine in deutsch, englisch und französisch – vervollständigen das Heft.

Kosten je Heft: 20 EUR zuzüglich Versandkosten. Ausgaben früherer Jahre (1990/92 und 1993 bis 1999) sind weiterhin erhältlich.

Bestellung anhand des beigefügten Formulars bei der Dienststelle Wien des Europäischen Patentamts, Rennweg 12, Postfach 90, A-1031 Wien, Fax +43/1/52126-3591 oder über das Internet: www.european-patent-office.org/epo/pubs/index.htm

3. Notice from the Examination Secretariat

Compendium of the papers of the European qualifying examination

Mid-December 2000, the European Patent Office will publish a new edition of the Compendium of papers set at the last European qualifying examination. It is intended to assist candidates and tutors in preparing for the examination.

The Compendium will consist of four booklets, which may be ordered together or separately:

Papers A & B (Chemistry)
Papers A & B (Electricity/Mechanics)
Paper C
Paper D, Parts I and II

Each booklet contains the corresponding paper(s) in English, French and German, the examiners' report (original language only) and examples of answers by successful candidates (one per official language).

The booklets cost EUR 20 each, excluding postage and packing. Previous editions (1990/92 and 1993 to 1999) are still available.

The Compendium **can be ordered** from the European Patent Office's sub-office in Vienna (Rennweg 12, Postfach 90, A-1031 Vienna, Fax +43/1/52126-3591) using the enclosed order form or via the Internet: www.european-patent-office.org/epo/pubs/index.htm.

3. Communiqué du secrétariat d'examen

Compendium des épreuves de l'examen européen de qualification

L'Office européen des brevets va publier en mi-décembre l'édition 2000 du compendium des épreuves du dernier examen européen de qualification. Il s'adresse aux candidats et à leur tuteurs et doit leur permettre de se préparer à l'examen.

Le compendium se compose de quatre brochures qui pourront être commandées ensemble ou séparément :

Epreuves A & B Chimie
Epreuves A & B Electricité/Mécanique
Epreuve C
Epreuve D, parties I et II

Chaque brochure comprend l'épreuve correspondante en allemand, anglais et français, ainsi que le rapport des correcteurs (uniquement dans la langue d'origine). Des réponses de candidats reçus à l'examen – une en allemand, une anglais et une en français – complètent la brochure.

Prix par brochure : 20 EUR, frais de port en sus. Les éditions des années précédentes (1990/92 et 1993 à 1999) sont toujours disponibles.

Commande au moyen du formulaire ci-joint à retourner à l'agence de Vienne de l'Office européen des brevets, Rennweg 12, boîte postale 90, A-1031 Vienne, fax +43/1/52126-3591, ou par Internet : www.european-patent-office.org/epo/pubs/index.htm.

**Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter***

**List of
professional
representatives before the
European Patent Office***

**Liste des
mandataires agréés
près l'Office européen des
brevets***

CH Schweiz / Switzerland / Suisse

Änderungen / Amendments / Modifications

Herrmann, Peter Johannes (CH)
Rhodia Industrial Yarns AG
Patentabteilung MB
CH-6021 Emmenbrücke

Klein, Ernest (LU)
ABB Alstom Power Ltd
CHSZ
Haselstrasse 16/H342-1
CH-5401 Baden

Rutz, Peter (CH)
ABB Patent Attorneys
c/o ABB Business Services Ltd
Intellectual Property (SLE-I)
Haselstrasse 16/699
CH-5401 Baden

CY Zypern / Cyprus / Chypre

Änderungen / Amendments / Modifications

Rousounidou, Vasiliki A. (CY)
George L. Savvides & Co
1, Glafkos Street
CY-1085 Nicosia

DE Deutschland / Germany / Allemagne

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Zinkler, Franz (DE)
Schoppe, Zimmermann & Stöckeler
Irmgardstraße 22
D-81479 München

Änderungen / Amendments / Modifications

Bartsch, Elisabeth (DE)
Patentanwälte Lotterhos & Partner
Große Friedberger Straße 23
D-60313 Frankfurt

Biering, Christine (DE)
DuPont Performance Coatings
GmbH und Co. KG
Christbusch 25
D-42285 Wuppertal

Durm, Frank (DE)
Patentanwälte Durm & Durm
Moltkestraße 45
(Ecke Beethovenstraße)
D-76133 Karlsruhe

Durm, Klaus (DE)
Patentanwälte Durm & Durm
Moltkestraße 45
(Ecke Beethovenstraße)
D-76133 Karlsruhe

Eggert, Hans-Gunther (DE)
Gesthuysen, von Rohr & Eggert
Patentanwälte
Räderscheidtstraße 1
D-50935 Köln

Höhn, Marcus (DE)
Patentanwaltskanzlei
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (TU) M. Höhn
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 26
D-61440 Oberursel

Koepe, Gerd L. (DE)
Koepe - Fiesser & Partner GbR
Radeckestraße 43 EG
D-81245 München

Preuss, Udo (DE)
Maiwald Patentanwalts GmbH
Elisenhof
Elisenstraße 3
D-80335 München

Schumacher, Dirk (DE)
Schumacher & Willsau
Patentanwaltssozietät
Nymphenburger Straße 42
D-80335 München

Steuer, Franz Wilhelm (AT)
Bergstraße 3
D-83083 Riedering

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (*epi*).
Anschrift:
epi-Sekretariat
Im Tal 29
D-80331 München
Tel.: (+49-89)2017080
FAX: (+49-89)2021548
e-mail: info@patentepi.com

* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (*epi*).
Address:
epi Secretariat
Im Tal 29
D-80331 Munich
Tel.: (+49-89)2017080
FAX: (+49-89)2021548
e-mail: info@patentepi.com

* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (*epi*).
Adresse :
Secrétariat *epi*
Im Tal 29
D-80331 Munich
Tél.: (+49-89)2017080
FAX: (+49-89)2021548
e-mail: info@patentepi.com

Willsau, Peter (DE)
Schumacher & Willsau
Patentanwaltsozietät
Nymphenburger Straße 42
D-80335 München

Wolf, Jens (DE)
Brahmsweg 3
D-30989 Gehrden

Löschungen / Deletions / Radiations

Akers, Noel James (GB) - cf. GB
Frohwitter
Patent- und Rechtsanwälte
Possartstraße 20
D-81679 München

Kehrer, Stefan (DE) - R. 102(2)a
Eichbergstraße 1
D-01259 Dresden

DK Dänemark / Denmark / Danemark

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Olsen, Lars Pallisgaard (DK)
Hofman-Bang & Boutard,
Lehmann & Ree A/S
Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup

Änderungen / Amendments / Modifications

Johansen, Marianne (DK)
Uppsalagade 18
DK-2100 Copenhagen OE

FI Finnland / Finland / Finlande

Änderungen / Amendments / Modifications

Langenskiöld, Tord Karl Walter (FI)
Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab
Iso-Roobertinkatu 4-6
FIN-00120 Helsinki

Levlin, Jan Markus (FI)
Intellectual Property Rights
SSH Communications Security Corp
Fredrikinkatu 42
FIN-00100 Helsinki

FR Frankreich / France

Änderungen / Amendments / Modifications

Doressamy, Clarisse (FR)
L'ORÉAL
Département Propriété Industrielle
6, rue Bertrand Sincholle
F-92585 Clichy Cedex

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Akers, Noel James (GB)
Akers & Co.
Finchwood
Tregavethan
GB-Truro, Cornwall TR4 9EN

Arnold, Carol Alice (GB)
Shell International Limited
Intellectual Property Services
P.O. Box 662
GB-London SE1 7NE

Änderungen / Amendments / Modifications

Adams, William Gordon (GB)
1 The Pavilion
Eyhurst Park
Outwood Lane
GB-Kingswood, Surrey KT20 6JP

Burne, Carole Amanda (GB)
Burne & Co
Raylands
School Lane
GB-Fittleworth, West Sussex RH20 1JB

Davis, Carole Amanda (GB)
cf. Burne, Carole Amanda (GB)

Finnie, Peter John (GB)
Gill Jennings & Every
Broadgate House
7 Eldon Street
GB-London EC2M 7LH

French, Clive Harry (GB)
Intellectual Property Department
Siemens Shared Services Limited
Siemens House
Oldbury
GB-Bracknell, Berkshire RG12 8FZ

Jones, Bruce Graeme Roland (GB)
Hewlett-Packard Limited
Intellectual Property Section
Building 3
Filton Road
GB-Stoke Gifford, Bristol BS34 8QZ

Kennedy, David Anthony (AU)
Kennedy Patent Agency Limited
Queens House
Floor 4
29 St Vincent Place
GB-Glasgow G1 2DT

McKechnie, Neil Henry (GB)
Kennedy Patent Agency Limited
Queen's House
Floor 4
19-29 St Vincent Place
GB-Glasgow G1 2DT

Richer, David Leonard (GB)
Aventis CropScience UK Limited
Intellectual Property Department
Fyfield Road
GB-Ongar, Essex CM5 0HW

Tanner, James Percival (GB)
D. Young & Co
Briton House
Briton Street
GB-Southampton SO14 3EB

Löschungen / Deletions / Radiations

Stringer, David Hiram (GB) - R. 102(2)a)
W.P. Thompson & Co.
Coopers Building
Church Street
GB-Liverpool L1 3AB

IT Italien / Italy / Italie

Änderungen / Amendments / Modifications

Cian, Paolo (IT)
Studio di Consulenza
in Proprietà Industriale
Corso Vittorio Emanuele II, 14
I-10123 Torino

Saconney, Piero (IT)
Studio di Consulenza
in Proprietà Industriale
Corso Vittorio Emanuele II, 14
I-10123 Torino

Löschungen / Deletions / Radiations

Guandalini, Paolo (IT) - R. 102(1)
Via Garibaldi 2
I-10048 Vinovo (Torino)

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

Änderungen / Amendments / Modifications

Dokter, Hendrik Daniel (NL)
Octrooibureau Dokter
Loolaan 37
P.O. Box 657
NL-7300 AR Apeldoorn

Löschungen / Deletions / Radiations

Arnold, Carol Alice (GB) - cf. GB
Shell International B.V.
Intellectual Property Services
P.O. Box 384
NL-2501 CJ Den Haag

**GEBÜHREN****Wichtiger Hinweis**

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat die Gegenwerte aller Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise in Schweizer Franken (CHF) und Pfund Sterling (GBP) mit Wirkung vom 12. Dezember 2000 neu festgesetzt.

Das ab 12. Dezember 2000 geltende Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA ergibt sich aus der Beilage zum ABI. EPA Nr. 11/2000.

**FEES****Important notice**

With effect from 12 December 2000 the President of the European Patent Office has revised the equivalents of all the fees, costs and prices in Swiss francs (CHF) and Pounds sterling (GBP).

The schedule of fees, costs and prices of the EPO effective as from 12 December 2000 is set out in the Supplement to OJ EPO No. 11/2000.

**TAXES****Avis important**

Avec effet au 12 décembre 2000, le Président de l'Office européen des brevets a révisé les contre-valeurs de la totalité des taxes, frais et tarifs de vente en francs suisses (CHF) et en livres sterling (GBP).

Le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB applicable à compter du 12 décembre 2000 est celui qui figure dans le supplément au JO OEB n° 11/2000.

Wichtiger Gebührenhinweis

Patentanmelder und deren Vertreter werden dringend gebeten, bei Zahlungen von Gebühren zu europäischen, internationalen und Euro-PCT-Anmeldungen die Mitteilung über die Gebührensenkung 1999 (ABI. EPA 1999, 405 ff.) zu beachten. Für Anmeldungen, die bis zum 30. Juni 1999 eingereicht wurden, können für eine längere Übergangszeit noch die vor dem 1. Juli 1999 geltenden Gebührensätze anwendbar sein.

Important notice concerning fees

Patent applicants and their representatives are urgently requested to adhere to the notice concerning the 1999 fee reduction (OJ EPO 1999, 405 ff) when paying fees for European, international and Euro-PCT applications. For a lengthy transitional period, the fees in force prior to 1 July 1999 may apply for applications filed up to 30 June 1999.

Avis important concernant les taxes

Les demandeurs de brevet et les mandataires sont instamment priés de se conformer à l'avis relatif à la réduction des taxes 1999 (JO OEB 1999, 405 s.) lors du paiement de taxes pour des demandes européennes, internationales et euro-PCT. Pour les demandes déposées jusqu'au 30 juin 1999, le barème des taxes en vigueur avant le 1^{er} juillet 1999 peut encore être applicable pendant une période transitoire prolongée.

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	EPO / EPA	EPO	OEB
5.–8.12.2000	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
23.1.2001	Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung München	Examination Board for the European qualifying examination Munich	Jury d'examen pour l'examen européen de qualification Munich
8.3.2001	SACEPO/PDI Wien	SACEPO/PDI Vienna	SACEPO/PDI Vienne
14.–15.3.2001	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
28.–30.3.2001	Europäische Eignungsprüfung München	European qualifying examination Munich	Examen européen de qualification Munich
24.4.2001	Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung München	Examination Board for the European qualifying examination Munich	Jury d'examen pour l'examen européen de qualification Munich
7.–8.6.2001	SACEPO München	SACEPO Munich	SACEPO Munich
26.–29.6.2001	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
18.–19.9.2001	Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung München	Examination Board for the European qualifying examination Munich	Jury d'examen pour l'examen européen de qualification Munich
17.–18.10.2001	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
11.–14.12.2001	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
	<i>epi</i>	<i>epi</i>	<i>epi</i>
7.–8.5.2001	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Madrid	Council of the Institute of Professional Representatives Madrid	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Madrid
22.–23.10.2001	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Lugano	Council of the Institute of Professional Representatives Lugano	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Lugano

Terminkalender

Calendar
of events

Calendrier

**Sonstige
Veranstaltungen**

Einrichtungen in den EPÜ-Vertragsstaaten und "Erstreckungsstaaten", die Tagungen zu Themen im Zusammenhang mit dem europäischen Patent-system oder nationalen Patentsystemen und verwandten Gebieten veranstalten, werden gebeten, der Direktion 5.2.2 des EPA im voraus Einzelheiten zu solchen Tagungen zu nennen, damit sie in diesen Teil des Terminkalenders aufgenommen werden können.

DE:FORUM¹

29.11.2000

Die Ausarbeitung von Patentansprüchen
Basis-Seminar

Seminar-Nr. 00 11 112

30.11.–1.12.2000

Dipl.-Phys. Markus Hössle, Dr. rer. nat. Martina Winter, Dipl.-Chem.
Haupt-Seminar für den Bereich Technik/Physik

Seminar-Nr. 00 11 113

Dipl.-Phys. Markus Hössle
München

30.11.–1.12.2000

Haupt-Seminar für den Bereich Chemie/Biotechnologie

Seminar-Nr. 00 11 114

Dr. rer. nat. Martina Winter, Dipl.-Chem.
München

30.11.–1.12.2000

FORUM¹

Einstieg in den gewerblichen Rechtsschutz

Seminar-Nr. 00 11 617

Monika Huppertz, Dr. Karl-Ulrich Braun-Dullaeus
Frankfurt/M.

1.12.2000

FORUM¹

Das Patentverletzungsverfahren

Seminar-Nr. 00 12 106

Dr. Peter Meier-Beck, Max von Rospatt
Düsseldorf**GB:**

5.12.2000

Management Forum Ltd.²

An introduction to patent law

Conference No. E12-3400

Prof. Gerald Dworkin, Dr Charles Harding
London

6.–7.12.2000

Management Forum Ltd.²

Advanced PCT seminar for patent administrators

Yolande Coeckelbergs, Matthias Reischle (WIPO)

London

8.12.2000

Management Forum Ltd.²

PCT Workshop for patent administrators

Yolande Coeckelbergs, Matthias Reischle (WIPO)

London

Other events

Organisations in the EPC contracting states and in "extension states" holding meetings on themes pertaining to the European or national patent systems and related subjects are invited to send advance details of such meetings to Directorate 5.2.2 of the EPO for inclusion in this part of the Calendar of events.

Autres manifestations

Les organisations des Etats parties à la CBE et des "Etats autorisant l'extension" qui prévoient de tenir des réunions sur des sujets en relation avec les systèmes européen et nationaux de brevets et sur des sujets voisins sont invitées à communiquer à l'avance des informations à ce sujet à la Direction 5.2.2 de l'OEB, pour que ces informations puissent être publiées dans cette partie du calendrier.

Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
----------------	-----------------------	------------

DE:

- | | |
|---------------|--|
| 8.12.2000 | Heymanns ³
Patentrecht in der Praxis
Buchungs-Nr. 04/0916
Dr. Bernhard Jestaedt (BGH), Dr.-Ing. Reimar König
Köln |
| 23.1.2001 | FORUM ¹
Die Revision des EPÜ
Seminar-Nr. 01 01 102F
Gert Kolle, Monika Aúz Castro, Dr. Ursula Kinkeldey (EPA)
München |
| 24.1.2001 | FORUM ¹
Einführung in das Patentwesen I
<i>Basis-Seminar</i>
Seminar-Nr. 01 01 105 |
| 25.–26.1.2001 | <i>Haupt-Seminar</i>
Seminar-Nr. 01 01 106
Prof. Dr. Klaus P. Höller, Dr.-Ing., Dr. jur. Uwe Fitzner, Dipl.-Ing. Bernhard Geyer,
Dipl.-Ing. Berndt Tödtle
München |
| 31.1.2001 | FORUM ¹
Patentschutz von Software und von Geschäftsmethoden
Seminar-Nr. 01 01 104
Dipl. Phys. Markus Hössle, Dipl. Phys. Fritz Teufel
München |
| 1.2.2001 | FORUM ¹
Wie wird die optimale Patentanmeldung formuliert?
Seminar-Nr. 01 02 109
Prof. Dr. Klaus P. Höller, Dr.-Ing., Dr. jur. Uwe Fitzner
München |
| 5.–8.2.2001 | FORUM ¹
Entscheidungspraxis EPA
Seminar-Nr. 01 02 101
München |
| 5.–6.2.2001 | FORUM ¹
Entscheidungspraxis EPA
<i>Seminar 1:</i>
<i>Grundsatzentscheidungen der Beschwerdekammern des EPA</i>
Seminar-Nr. 01 02 102 |
| 7.–8.2.2001 | <i>Seminar 2:</i>
<i>Schwerpunkte neuester Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA</i>
Seminar Nr. 01 02 103
Monika Aúz Castro, Dr.-Ing. Heinz Joachim Reich
München |
| 8.–9.2.2001 | FORUM ¹
Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht im Internet
Seminar-Nr. 01 02 104
Prof. Dr. Michael Lehmann, Prof. Dr. Joachim Bornkamm
München |
| 12.–13.2.2001 | FORUM ¹
2. FORUM Fachkonferenz
Internationale Patentverletzungsverfahren Cross-Border Litigation
Tagungsnr. 01 02 110
Wolfgang Christian von Meibom
Neu-Isenburg |

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
5.–8.3.2001	FORUM ¹ Entscheidungspraxis EPA Seminar-Nr. 01 03 101 München		
5.–6.3.2001	FORUM ¹ Entscheidungspraxis EPA <i>Seminar 1:</i> <i>Grundsatzentscheidungen der Beschwerdekammern des EPA</i> Seminar-Nr. 01 03 102		
7.–8.3.2001	FORUM ¹ <i>Seminar 2:</i> <i>Schwerpunkte neuester Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA</i> Seminar-Nr. 01 03 103 Monika Aúz Castro, Dr.-Ing. Heinz Joachim Reich München		
20.–21.3.2001	FORUM ¹ Die Praxis der Recherche Seminar-Nr. 00 03 107 – 109 Dr. Edelbert Häfele, Dipl.-Ing. Eberhard Kübel, Dipl.-Ing. Bernd Tödte, Dipl.-Phys. Alexander J. Wurzer München		
26.3.2001	FORUM ¹ Das europäische Einspruchsverfahren Seminar-Nr. 01 03 110 Dr. rer. nat Bernd Fabry, Dr.-Ing. Heinz Joachim Reich München		
26.–27.4.2001	FORUM ¹ Jahrestagung für Patentreferenten Seminar-Nr. 01 04 100 München		
7.5.2001	FORUM ¹ Einführung in das Patentwesen I <i>Basis-Seminar</i> Seminar-Nr. 01 05 103		
8.–9.5.2001	FORUM ¹ <i>Haupt-Seminar</i> Seminar-Nr. 01 05 104 Prof. Dr. Klaus P. Höller, Dr.-Ing., Dr. jur. Uwe Fitzner, Dipl.-Ing. Bernhard Geyer, Dipl.-Ing. Berndt Tödte München		

¹ FORUM Institut für Management GmbH
Postfach 105060, D-69040 Heidelberg
Tel.: (+49-6221) 500-500; Fax: (+49-6221) 500-505, E-Mail: Management@Forum-Institut.de

² Management Forum Ltd.
48 Woodbridge Road, Guildford, GB-Surrey GU1 4RJ
Tel.: (+44-1483) 570099, Fax: (+44-1483) 536424, e-mail: info@management-forum.co.uk;
Website: <http://www.management-forum.co.uk>

³ Carl Heymanns Verlag KG, Fachseminare, Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln
Tel.: (+49-221) 94373-121; Fax (+49-21) 94373-122; E-Mail: seminare@heyman.com