



**Europäisches
Patentamt**

**European
Patent Office**

**Office européen
de brevets**

**Sonderausgabe zum
Amtsblatt 2000**

**Special edition of the
Official Journal 2000**

**Edition spéciale du
Journal officiel 2000**

Rechtsprechung

Case Law

Jurisprudence

Die Rechtsprechung der
Beschwerdekammern
des EPA im Jahr 1999

EPO Board of Appeal
Case Law in 1999

La jurisprudence des
chambres de recours de
l'OEB en 1999

ISSN 0170/9291

Herausgeber und Schriftleitung

Europäisches Patentamt
Direktion 5.2.2
D-80298 München
☎ (+49-89) 2399-5225
Fax: (+49-89) 2399-5219

Für den Inhalt verantwortlich

Referat 3.0.30

Published and edited by

European Patent Office
Directorate 5.2.2
D-80298 Munich
☎ (+49-89) 2399-5225
Fax: (+49-89) 2399-5219

Responsible for the content

Department 3.0.30

Publication et rédaction

Office européen des brevets
Direction 5.2.2
D-80298 Munich
☎ (+49-89) 2399-5225
Fax : (+49-89) 2399-5219

Responsable de la rédaction

Service 3.0.30

DIE RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER DES EPA IM JAHR 1999

Inhaltsverzeichnis

VORWORT des Vizepräsidenten

TEIL I

TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHR 1999

1. Einleitung

2. Geschäftslage

2.1 Eingegangene Beschwerden und sonstige Verfahren vor den Beschwerdekammern

2.1.1 Große Beschwerdekammer

2.1.2 Juristische Beschwerdekammer

2.1.3 Technische Beschwerdekammern

2.1.4 Widerspruchsverfahren

2.1.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

2.2 Erledigungen

2.2.1 Große Beschwerdekammer

2.2.2 Juristische Beschwerdekammer

2.2.3 Technische Beschwerdekammern

2.2.4 Widerspruchsverfahren

2.2.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

2.3 Anhängige Verfahren

2.3.1 Große Beschwerdekammer

2.3.2 Juristische und Technische Beschwerdekammern

2.3.3 Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten

2.4 Verfahrensdauer

2.5 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache

3. Allgemeine Entwicklungen in der Generaldirektion 3

4. Personalstand und Geschäftsverteilung

5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmeldern und zugelassenen Vertretern

6. Information über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern

6.1 Veröffentlichung von Entscheidungen im Internet

6.2 Veröffentlichung von Entscheidungen im Amtsblatt

6.3 Rechtsprechungsdaten auf CD-ROM

6.4 Volltext-Datenbank PALDAS

6.5 Ergänzende Publikationen der GD 3

TEIL II

DIE RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER DES EPA IM JAHR 1999

I. PATENTIERBARKEIT

A. Patentfähige Erfindungen

1. Medizinische Methoden

1.1 Chirurgische Verfahren

2. Neuheit der Verwendung – Zweite (weitere) medizinische Verwendung

2.1 Form der Ansprüche

2.2 Neuheit der neuen therapeutischen Verwendung – Unterschied in der verschriebenen Verabreichungsweise für zwei Arzneimittel

3. Zweite (weitere) nichtmedizinische Verwendung

3.1 Neuheitskriterien für Ansprüche auf eine nichtmedizinische Verwendung

BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 1999

Contents

FOREWORD by the Vice-President

PART I

BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 1999

1. Introduction

2. Volume of work

2.1 Appeals filed and other proceedings before the boards

2.1.1 Enlarged Board of Appeal

2.1.2 Legal Board of Appeal

2.1.3 Technical boards of appeal

2.1.4 Protests

2.1.5 Disciplinary matters and European qualifying examination (EQE)

2.2 Appeals settled

2.2.1 Enlarged Board of Appeal

2.2.2 Legal Board of Appeal

2.2.3 Technical boards of appeal

2.2.4 Protests

2.2.5 Disciplinary matters and the EQE

2.3 Appeals pending

2.3.1 Enlarged Board of Appeal

2.3.2 Legal and technical boards of appeal

2.3.3 Disciplinary Board of Appeal

2.4 Length of proceedings

2.5 Breakdown of appeals and oral proceedings by language

3. Developments in Directorate-General 3

4. Number of staff and distribution of responsibilities

5. Contacts with national courts, applicants and professional representatives

6. Information on board of appeal case law

6.1 Publication of decisions on the Internet

6.2 Publication of decisions in the Official Journal

6.3 Case law data on CD-ROM

6.4 PALDAS full-text database

6.5 Further publications by DG 3

TEIL II

BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 1999

I. PATENTABILITY

A. Patentable inventions

1. Medical methods

1.1 Surgical methods

2. Novelty of use – Second (further) medical use

2.1 Formulation of claims

2.2 Novelty of the new therapeutical application – difference in the prescribed regimen of two drugs

3. Second (further) non-medical use

3.1 Novelty criteria for non-medical use claims

LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 1999

Table des matières

AVANT-PROPOS du Vice-Président

PREMIERE PARTIE

ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 1999

1. Introduction

2. Situation d'ensemble

2.1 Recours formés et autres procédures engagées devant les chambres de recours

2.1.1 Grande Chambre de recours

2.1.2 Chambre de recours juridique

2.1.3 Chambres de recours techniques

2.1.4 Procédures de réserve

2.1.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification

2.2 Affaires réglées

2.2.1 Grande Chambre de recours

2.2.2 Chambre de recours juridique

2.2.3 Chambres de recours techniques

2.2.4 Procédures de réserve

2.2.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification

2.3 Procédures en instance

2.3.1 Grande Chambre de recours

2.3.2 Chambres de recours juridique et techniques

2.3.3 Chambre de recours statuant en matière disciplinaire

2.4 Durée des procédures

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

3. Evolution générale au sein de la Direction générale 3

4. Effectifs et répartition des affaires

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

6. Informations relatives à la jurisprudence des chambres de recours

6.1 Publication des décisions dans l'Internet

6.2 Publication des décisions au Journal officiel

6.3 Données sur CD-ROM relatives à la jurisprudence

6.4 Banque de données en texte intégral PALDAS

6.5 Publications complémentaires de la DG 3

DEUXIEME PARTIE

LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 1999

I. BREVETABILITE

A. Inventions brevetables

1. Méthodes médicales

1.1 Méthodes chirurgicales

2. Nouveauté de l'utilisation – Deuxième (autre) indication médicale

2.1 Formulation des revendications

2.2 Nouveauté d'une nouvelle application thérapeutique – différence dans le régime d'administration de deux médicaments

3. Deuxième (autre) indication non médicale

3.1 Critères de nouveauté applicables aux revendications d'utilisation non médicale

B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit	13	B. Exceptions to patentability	13	B. Exceptions à la brevetabilité	13
1. Patentierbarkeit von Pflanzen und Pflanzensorten	13	1. Patentability of plants and plant varieties	13	1. Brevetabilité des plantes et des variétés végétales	13
C. Neuheit	13	C. Novelty	13	C. Nouveauté	13
1. Stand der Technik	13	1. State of the art	13	1. Etat de la technique	13
1.1 Zugänglichmachung	13	1.1 Availability to the public	13	1.1 Accessibilité au public	13
1.1.1 Begriff des Zugänglichmachens	13	1.1.1 The concept of "making available"	13	1.1.1 Notion d'accessibilité	13
1.1.2 Geheimhaltungsverpflichtung	14	1.1.2 Obligation to maintain secrecy	14	1.1.2 Obligation de confidentialité	14
1.1.3 Beweisfragen	14	1.1.3 Issues of proof	14	1.1.3 Questions de preuve	14
2. Beurteilung der Neuheit	15	2. Assessing novelty	15	2. Appréciation de la nouveauté	15
2.1 Eine einzige Entgegenhaltung	15	2.1 Single anticipatory document	15	2.1 Une seule antériorité	15
3. Beurteilung von Entgegenhaltungen	16	3. Assessment of anticipatory documents	16	3. Appréciation de l'antériorité	16
3.1 Bestimmung des Offenbarungsgehalts	16	3.1 Determining the content of the disclosure	16	3.1 Détermination du contenu de la divulgation	16
3.1.1 Auslegung	16	3.1.1 Interpretation	16	3.1.1 Interprétation	16
4. Unschädliche Offenbarungen	19	4. Non-prejudicial disclosures	19	4. Les divulgations non opposables	19
4.1 Ereignisse vor dem Prioritätstag	19	4.1 Events prior to priority date	19	4.1 Événements survenus avant la date de priorité	19
5. Neuheit chemischer Verbindungen und Stoffgruppen	19	5. Novelty of chemical compounds and groups of compounds	19	5. Nouveauté de composés chimiques et de groupes de composés	19
5.1 Auswahl eines Teilbereichs und Überschneidung von Parameterbereichen	19	5.1 Selection of sub-ranges and overlapping of ranges defined by parameters	19	5.1 Sélection de parties de domaine et recoupement entre domaines de valeurs de paramètres	19
D. Erfindersische Tätigkeit	21	D. Inventive step	21	D. Activité inventive	21
1. Ermittlung des nächstliegenden Standes der Technik	21	1. Determination of closest prior art	21	1. Détermination de l'état de la technique le plus proche	21
2. Technische Aufgabe	22	2. Technical problem	22	2. Problème technique	22
2.1 Ermittlung der technischen Aufgabe	22	2.1 Determination of the technical problem	22	2.1 Détermination du problème technique	22
2.2 Neuformulierung der technischen Aufgabe	22	2.2 Reformulation of technical problem	22	2.2 Nouvelle formulation du problème technique	22
3. Nachweis erfindersicher Tätigkeit	23	3. Proof of inventive step	23	3. Preuve de l'existence d'une activité inventive	23
3.1 Chemische Erfindungen – breite Ansprüche	23	3.1 Chemical inventions – broad claims	23	3.1 Inventions dans le domaine de la chimie – revendications de vaste portée	23
3.2 Disclaimer	23	3.2 Disclaimer	23	3.2 Disclaimer	23
3.3 Verneinung der erfindersicher Tätigkeit	24	3.3 Denial of inventive step	24	3.3 Négation de l'existence d'une activité inventive	24
3.3.1 Merkmale, die nicht zur Lösung der Aufgabe beitragen	24	3.3.1 Features not contributing to the solution of the problem	24	3.3.1 Caractéristiques ne contribuant pas à la solution du problème	24
3.3.2 Vereinfachung komplizierter Technologien	24	3.3.2 Simplification of complicated technology	24	3.3.2 Simplification d'une technologie compliquée	24
4. Beweisanzeichen	25	4. Secondary indicia	25	4. Indices de l'activité inventive	25
4.1 Vorurteil in der Fachwelt	25	4.1 Prejudice in the art	25	4.1 Préjugé de l'homme du métier	25
4.2 Unerwartete Wirkung	25	4.2 Surprising effect	25	4.2 Effet surprenant	25
II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG	26	II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION	26	II. CONDITIONS A REMPLIR PAR LA DEMANDE DE BREVET	26
A. Ausreichende Offenbarung	26	A. Sufficiency of disclosure	26	A. Possibilité d'exécuter l'invention	26
1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebendes Wissen des Fachmanns	26	1. Knowledge of skilled person relevant for assessing sufficiency of disclosure	26	1. Connaissances de l'homme du métier pertinentes lorsqu'il s'agit d'apprécier si l'exposé de l'invention est suffisamment clair et complet	26
2. Deutliche und vollständige Offenbarung	26	2. Clarity and completeness of disclosure	26	2. Exposé suffisamment clair et complet	26
3. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand	26	3. Reproducibility without undue burden	26	3. Exécution de l'invention sans difficulté excessive	26
4. Biotechnologie	27	4. Biotechnology	27	4. Biotechnologie	27
4.1 Deutliche und vollständige Offenbarung	27	4.1 Clarity and completeness of disclosure	27	4.1 Exposé suffisamment clair et complet	27
4.1.1 Umfang der Wiederholbarkeit einer Erfindung	28	4.1.1 The extent to which the invention must be reproducible	28	4.1.1 Mesure dans laquelle l'invention doit être reproductible	28
5. Das Verhältnis zwischen Artikel 83 EPÜ und Artikel 84 EPÜ	29	5. The relationship between Article 83 EPC and Article 84 EPC	29	5. Relation existant entre l'article 83 CBE et l'article 84 CBE	29
5.1 Artikel 83 EPÜ und Stützung durch die Beschreibung	29	5.1 Article 83 EPC and support from the description	29	5.1 L'article 83 CBE et le fondement des revendications sur la description	29
B. Patentansprüche	30	B. Claims	30	B. Revendications	30
1. Deutlichkeit	30	1. Clarity	30	1. Clarté	30
2. Auslegung der Ansprüche	31	2. Interpretation of claims	31	2. Interprétation des revendications	31
3. Product-by-process-Ansprüche	31	3. Product-by-process claims	31	3. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention	31
3.1 Erfordernis der Patentierbarkeit des beanspruchten Erzeugnisses	31	3.1 Requirement that the claimed product must be patentable	31	3.1 Le produit revendiqué doit être brevetable	31
3.2 Schutzbereich von Product-by-process-Ansprüchen	32	3.2 Scope of protection conferred by product-by-process claims	32	3.2 Etendue de la protection conférée par les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention	32

C. Einheitlichkeit der Erfindung	33	C. Unity of invention	33	C. Unité de l'invention	33
1. Der Begriff der einzigen allgemeinen erfinderischen Idee – abhängige Ansprüche	33	1. The single general inventive concept – dependent claims	33	1. Un seul concept inventif général – revendications dépendantes	33
2. Erfinderischer Charakter der einzigen erfinderischen Idee – unabhängige Ansprüche in verschiedenen Kategorien	34	2. Inventive character of the single inventive concept – independent claims in different categories	34	2. Caractère inventif du concept inventif unique – revendications indépendantes de catégories différentes	34
3. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchegebühren – Folgen bei Nichtentrichtung weiterer Recherchegebühren	34	3. Plurality of inventions and a further search fee – Consequences of non-payment of a further search fee	34	3. Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche – Conséquences du non-paiement d'une nouvelle taxe de recherche	34
III. ÄNDERUNGEN	35	III. AMENDMENTS	35	III. MODIFICATIONS	35
A. Artikel 123 (2) EPÜ	35	A. Article 123(2) EPC	35	A. Article 123(2) CBE	35
1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung	35	1. Content of the application as originally filed	35	1. Contenu de la demande telle que déposée	35
1.1 Allgemeines	35	1.1 General issues	35	1.1 Questions générales	35
1.2 Technischer Beitrag des hinzugefügten Merkmals	36	1.2 Technical contribution of added feature	36	1.2 Apport technique de la caractéristique ajoutée	36
1.3 Offenbarung in den Zeichnungen	36	1.3 Disclosure in drawings	36	1.3 Divulgence dans les dessins	36
1.4 Disclaimer	36	1.4 Disclaimer	36	1.4 Disclaimer	36
2. Teilanmeldungen – Auslegung von Artikel 76 (1) EPÜ	39	2. Divisional applications – Interpretation of Article 76(1) EPC	39	2. Demandes divisionnaires – Interprétation de l'article 76(1) CBE	39
3. "Tests" für die Zulässigkeit einer Änderung	40	3. "Tests" for the allowability of an amendment	40	3. "Tests" pour l'admissibilité d'une modification	40
3.1 Ableitbarkeit von Änderungen aus den ursprünglichen Unterlagen	40	3.1 Derivability of amendments from application as filed	40	3.1 Possibilité de déduire les modifications de la demande telle que déposée	40
B. Artikel 123 (3) EPÜ	40	B. Article 123(3) EPC	40	B. Article 123(3) CBE	40
1. Allgemeines	40	1. General issues	40	1. Questions générales	40
2. Kategoriewechsel	41	2. Change of claim category	41	2. Changement de catégorie de revendication	41
IV. PRIORITÄT	42	IV. PRIORITY	42	IV. PRIORITE	42
A. Identität der Erfindung	42	A. Identity of invention	42	A. Identité de l'invention	42
1. Beanspruchung der in der Voranmeldung offenbarten Erfindung	42	1. Claiming the invention disclosed in the earlier application	42	1. Revendication de l'invention divulguée dans la demande antérieure	42
2. Nacharbeitbare Offenbarung im Prioritätsdokument	43	2. Enabling disclosure in priority document	43	2. Divulgence dans le document de priorité permettant la reproduction de l'invention	43
B. Erste Anmeldung in einem Verbandsland	44	B. First application in a Paris Convention country	44	B. Première demande dans un pays de l'Union	44
V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA	45	V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS	45	V. PRINCIPES DIRECTEURS DE PROCEDURE	45
A. Rechtliches Gehör	45	A. Right to be heard	45	A. Droit d'être entendu	45
1. Einleitung	45	1. General issues	45	1. Questions générales	45
2. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung	46	2. Right to be heard in oral proceedings	46	2. Droit d'être entendu dans une procédure orale	46
3. Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung und rechtliches Gehör	48	3. Non-appearance at oral proceedings and the right to be heard	48	3. Non-comparution à la procédure orale et droit d'être entendu	48
B. Mündliche Verhandlung	49	B. Oral proceedings	49	B. Procédure orale	49
1. Formulierung des Antrags	49	1. Wording of request	49	1. Formulation de la requête	49
2. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung	50	2. Preparation and conduct of oral proceedings	50	2. Préparation et déroulement de la procédure orale	50
2.1 Festsetzung und Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung	50	2.1 Fixing or postponing the date for oral proceedings	50	2.1 Fixation ou report de la date de la procédure orale	50
2.2 Auslegung und Anwendung der Regel 71a EPÜ	50	2.2 Interpretation and application of Rule 71a EPC	50	2.2 Interprétation et application de la règle 71bis CBE	50
2.3 Niederschrift über die mündliche Verhandlung	53	2.3 Taking of minutes	53	2.3 Rédaction du procès-verbal de la procédure orale	53
C. Fristen	53	C. Time limits	53	C. Délais	53
1. Unterbrechung des Verfahrens	53	1. Interruption of proceedings	53	1. Interruption de la procédure	53
D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	54	D. Re-establishment of rights	54	D. Restitutio in integrum	54
1. Fristen zur Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags nach Artikel 122 (2) EPÜ	54	1. Time limits for filing an application for re-establishment under Article 122(2) EPC	54	1. Délais pour présenter une requête en restitutio in integrum au titre de l'article 122(2) CBE	54
1.1 Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses	54	1.1 Two-month time limit from the removal of the cause of non-compliance	54	1.1 Délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement	54

2. Das Erfordernis der Beachtung "aller gebotenen Sorgfalt"	54	2. The requirement of "all due care"	54	2. Obligation de faire preuve de "toute la vigilance nécessaire"	54
2.1 Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters	54	2.1 Due care on the part of the professional representative	54	2.1 Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé	54
E. Verspätetes Vorbringen	55	E. Late submission	55	E. Moyens invoqués tardivement	55
1. Allgemeines zur Relevanzprüfung	55	1. Examination as to relevance – general principles	55	1. Examen de la pertinence – Principes généraux	55
2. Verspätet vorgebrachte Tatsachen	57	2. Late-filed facts	57	2. Faits invoqués tardivement	57
3. Verspätet vorgebrachte Beweismittel	58	3. Late-filed evidence	58	3. Preuves produites tardivement	58
4. Zurückverweisung an die erste Instanz	58	4. Remittal to the department of first instance	58	4. Renvoi à la première instance	58
4.1 Sachentscheidung der Beschwerdekammern	58	4.1 Decision on the merits by boards of appeal	58	4.1 Décision sur le fond par la chambre de recours	58
F. Gebührenordnung	59	F. Rules relating to Fees	59	F. Règlement relatif aux taxes	59
1. Zahlung von Gebühren	59	1. Payment of fee	59	1. Paiement de la taxe	59
2. Maßgebender Zahlungstag	59	2. Date of payment	59	2. Date de paiement	59
G. Prozeßhandlungen	60	G. Procedural steps	60	G. Actes de procédure	60
1. Haupt- und Hilfsanträge	60	1. Main and auxiliary requests	60	1. Requête principale et requêtes subsidiaires	60
2. Zulässigkeit	61	2. Admissibility	61	2. Recevabilité	61
H. Beweisrecht	62	H. Law of evidence	62	H. Droit de la preuve	62
1. Zulässigkeit von Beweismitteln	62	1. Admissibility of evidence	62	1. Recevabilité des moyens de preuve	62
2. Beweiswürdigung	62	2. Evaluation of evidence	62	2. Appréciation des moyens de preuve	62
3. Maßstab bei der Beweiswürdigung	63	3. Standard of proof	63	3. Degré de conviction de l'instance	63
4. Beweislast	65	4. Burden of proof	65	4. Charge de la preuve	65
I. Vertretung	66	I. Representation	66	I. Représentation	66
1. Bestellung eines gemeinsamen Vertreters	66	1. Appointment of a common representative	66	1. Désignation d'un mandataire agréé commun	66
2. Allgemeine Vollmachten	66	2. General authorisations	66	2. Pouvoir général	66
3. Mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson	67	3. Oral submissions by an accompanying person	67	3. Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé	67
J. Entscheidungen der Organe des EPA	67	J. Decisions of EPO departments	67	J. Décisions des organes de l'OEB	67
1. Besorgnis der Befangenheit	67	1. Suspected partiality	67	1. Soupçon de partialité	67
2. Entscheidungen der Organe des EPA	68	2. Decisions of EPO departments	68	2. Décisions des organes de l'OEB	68
2.1 Entscheidungsbegründung	68	2.1 Reasons for the decision	68	2.1 Motifs d'une décision	68
2.2 Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen	69	2.2 Correction of errors in decisions	69	2.2 Rectification d'erreurs dans des décisions	69
K. Weitere Verfahrensfragen	69	K. Other procedural questions	69	K. Autres questions de procédure	69
1. Sprachenprivileg	69	1. Language privilege	69	1. Privilège du choix de la langue	69
2. Aussetzung des Verfahrens	70	2. Suspension of proceedings	70	2. Suspension de la procédure	70
3. Zustellungen	71	3. Notifications	71	3. Significations	71
VI. VERFAHREN VOR DEM EPA	71	VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO	71	VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB	71
A. Eingangs- und Formalprüfung	71	A. Examination on filing and formalities examination	71	A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme	71
1. Einreichung von Teilanmeldungen	71	1. Filing of divisional applications	71	1. Dépôt de demandes divisionnaires	71
1.1 Zeitpunkt der Einreichung einer Teilanmeldung	71	1.1 Time of filing a divisional application	71	1.1 Date limite de dépôt d'une demande divisionnaire	71
1.2 Staatenbenennung in Teilanmeldungen	72	1.2 Designation of states in divisional applications	72	1.2 Désignation d'Etats dans des demandes divisionnaires	72
2. Berichtigung von Benennungen	73	2. Correction of designations	73	2. Correction de désignations	73
B. Prüfungsverfahren	74	B. Examination procedure	74	B. Procédure d'examen	74
1. Sachprüfung	74	1. Substantive examination of the application	74	1. Examen quant au fond de la demande	74
1.1 Zurückweisung nach einem einzigen Bescheid	74	1.1 Refusal after a single communication	74	1.1 Rejet après une seule notification	74
1.2 Änderungen in bezug auf einen nicht recherchierten Gegenstand	75	1.2 Amendments relating to unsearched subject-matter	75	1.2 Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche	75
1.3 Prüfung der Patentierbarkeitserfordernisse in Ex-parte-Beschwerdeverfahren	77	1.3 Examination as to patentability requirements in ex-parte appeal proceedings	77	1.3 Examen des exigences de brevetabilité dans une procédure de recours ex parte	77
2. Prüfungsverfahren nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ	77	2. Examination proceedings after issue of the Rule 51(4) EPC communication	77	2. Procédure d'examen après la notification émise au titre de la règle 51(4) CBE	77
2.1 Innerhalb der Frist nach Regel 51 (4) EPÜ eingereichte Änderungen	77	2.1 Amendments filed within the period under Rule 51(4) EPC	77	2.1 Modifications produites dans le délai prévu à la règle 51(4) CBE	77
2.2 Änderungen nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ	78	2.2 Amendments after issue of the Rule 51(6) EPC communication	78	2.2 Modifications produites après la notification selon la règle 51(6) CBE	78

C. Einspruchsverfahren	79	C. Opposition procedure	79	C. Procédure d'opposition	79
1. Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren	79	1. Right to be heard in opposition proceedings	79	1. Droit d'être entendu dans la procédure d'opposition	79
1.1 Erfordernis einer Aufforderung nach Artikel 101 (2) EPÜ	79	1.1 Need for an invitation under Article 101(2) EPC	79	1.1 Nécessité d'émettre une invitation au titre de l'article 101(2) CBE	79
1.2 Gelegenheit zur Stellungnahme zu neu geltend gemachten Gründen	80	1.2 Proper opportunity to present comments in reply to new grounds	80	1.2 Possibilité véritable de prendre position en réponse à de nouveaux motifs	80
2. Beitritt eines vermeintlichen Patentverletzers	81	2. Intervention of an alleged infringer	81	2. Intervention d'un contrefacteur présumé	81
3. Zulässigkeit des Einspruchs	81	3. Admissibility of opposition	81	3. Recevabilité de l'opposition	81
3.1 Prüfung von Amts wegen durch das EPA	81	3.1 Examination by the EPO of its own motion	81	3.1 Examen d'office par l'OEB	81
3.2 Einspruchsberechtigung – Zulässigkeit gemeinsamer Einsprüche	82	3.2 Entitlement to file an opposition – admissibility of joint oppositions	82	3.2 Droit de faire opposition – Recevabilité des oppositions conjointes	82
4. Zulässigkeit von Änderungen – Einreichung zusätzlicher abhängiger und unabhängiger Ansprüche	83	4. Admissibility of amendments – filing of additional dependent and independent claims	83	4. Recevabilité de modifications – Dépôt de revendications dépendantes et indépendantes supplémentaires	83
5. Zusätzliche Recherche	85	5. Additional search	85	5. Recherche additionnelle	85
6. Kostenverteilung	86	6. Apportionment of costs	86	6. Répartition des frais	86
6.1 Verspätetes Vorbringen	86	6.1 Late submissions	86	6.1 Moyens invoqués tardivement	86
6.2 Eine Partei erscheint nicht in der mündlichen Verhandlung	87	6.2 One of the parties does not appear at the oral proceedings	87	6.2 Non-comparution d'une partie à la procédure orale	87
D. Beschwerdeverfahren	87	D. Appeal procedure	87	D. Procédure de recours	87
1. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten	87	1. Procedural status of the parties	87	1. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours	87
1.1 Beitritt	87	1.1 Intervention	87	1.1 Intervention	87
1.1.1 Zulässigkeit des Beitritts	87	1.1.1 Admissibility of intervention	87	1.1.1 Recevabilité de l'intervention	87
1.1.2 Rechte des Beitretenden, Beitrittsgebühren	88	1.1.2 Intervener's rights, fees payable	88	1.1.2 Droits de l'intervenant, taxes dues	88
2. Prüfungsumfang	89	2. Extent of scrutiny	89	2. Etendue de l'examen	89
2.1 Bindung der Beteiligten an ihre Anträge – keine Reformatio in peius	89	2.1 Parties bound by their requests – no reformatio in peius	89	2.1 Effet obligatoire des requêtes – Pas de reformatio in peius	89
2.2 Ermittelter Sachverhalt – Anwendung von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren	90	2.2 Facts under examination – applying Article 114 EPC in appeals proceedings	90	2.2 Examen des faits – application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours	90
3. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde	90	3. Filing and admissibility of the appeal	90	3. Formation et recevabilité du recours	90
3.1 Beschwerdefähige Entscheidungen	90	3.1 Appealable decisions	90	3.1 Décisions susceptibles de recours	90
3.2 Zuständige Beschwerdekammer	91	3.2 Board competent to hear a case	91	3.2 Chambre de recours compétente	91
3.3 Beschwerdeberechtigung	92	3.3 Entitlement to appeal	92	3.3 Personnes en droit de former un recours	92
3.3.1 Formelle Beschwerdeberechtigung	92	3.3.1 Entitlement to appeal – formal aspects	92	3.3.1 Personnes en droit de former un recours – Aspects formels	92
3.3.2 Beschwer	92	3.3.2 Party adversely affected	92	3.3.2 Décision ne faisant pas droit aux prétentions d'une partie	92
3.4 Form und Frist	93	3.4 Form and time limit of appeal	93	3.4 Forme et délai de recours	93
3.4.1 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift	93	3.4.1 Form and content of appeal	93	3.4.1 Forme et contenu de l'acte de recours	93
3.5 Beschwerdebegründung	94	3.5 Statement of grounds of appeal	94	3.5 Mémoire exposant les motifs du recours	94
4. Zurückverweisung	95	4. Remittal to the department of first instance	95	4. Renvoi à la première instance	95
5. Abhilfe	96	5. Interlocutory revision	96	5. Révision préjudicielle	96
6. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren	98	6. Filing of amended claims in appeal proceedings	98	6. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours	98
6.1 Kriterien für die Berücksichtigung geänderter Ansprüche	98	6.1. Criteria for taking amendments to claims into consideration	98	6.1 Critères pour la prise en considération des modifications des revendications	98
6.1.1 Zeitpunkt der Einreichung – Schwierigkeit der Prüfung	98	6.1.1 Time of filing – difficulty of examination	98	6.1.1 Date du dépôt – difficulté de l'examen	98
7. Rückzahlung der Beschwerdegebühr	99	7. Reimbursement of appeal fees	99	7. Remboursement de la taxe de recours	99
7.1 Billigkeit	99	7.1 Fairness	99	7.1 Equité	99
7.2 Wesentlicher Verfahrensmangel	100	7.2 Substantial procedural violation	100	7.2 Vice substantiel de procédure	100
7.2.1 Definition	100	7.2.1 Definition	100	7.2.1 Définition	100
7.2.2 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung	100	7.2.2 Inadequate reasons given in the decision at first instance	100	7.2.2 Motivation insuffisante d'une décision rendue par la première instance	100
VII. VERFAHREN VOR DER DISZIPLINARKAMMER	102	VII. DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL	102	VII. PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE	102
1. Erlaß der Vorschriften für die Durchführung der Prüfung	102	1. Drawing up the examination procedure	102	1. Etablissement des dispositions d'exécution du REE	102
2. Überprüfungsbefugnis der Disziplinarkammer in Prüfungsfragen	102	2. Disciplinary Board's power of review in examination matters	102	2. Pouvoir de vérification de la chambre disciplinaire en matière d'examen	102
Anlage 1		Annex 1		Annexe 1	
Im Bericht über die Rechtsprechung von 1999 behandelte Entscheidungen aus dem Berichtsjahr	103	Decisions delivered in 1999 and discussed in the Case Law Report for 1999	103	Décisions rendues en 1999 et traitées dans le rapport de jurisprudence 1999	103
Anlage 2		Annex 2		Annexe 2	
Zitierte Entscheidungen	112	Cited decisions	112	Décisions citées	112
Anlage 3		Annex 3		Annexe 3	
Leitsätze der Entscheidungen des Jahres 1999, die im ABI. EPA veröffentlicht wurden oder zur Veröffentlichung vorgesehen sind	114	Headnotes to decisions delivered in 1999 which have already been published in OJ EPO, or are scheduled for publication	114	Sommaires des décisions rendues en 1999 qui ont déjà été publiées dans le JO OEB, ou dont la publication y est prévue	114
Anlage 4		Annex 4		Annexe 4	
Vorlagen an die Große Beschwerdekammer	119	Referrals to the Enlarged Board of Appeal	119	Questions soumises à la Grande Chambre de recours	119

VORWORT des Vizepräsidenten

Die vorliegende Publikation gibt einen Überblick über die aktuelle Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA. Die zitierten Entscheidungen, auch soweit sie nicht im Amtsblatt des EPA veröffentlicht werden, sind in der Regel über die EPA-Website der Öffentlichkeit kostenlos zugänglich. Dieser Internet-service wird derzeit weiter ausgebaut und soll schließlich alle Entscheidungen aller Beschwerdekammern umfassen.

Die statistischen Angaben in Teil I der Publikation informieren über eingegangene, anhängige und erledigte Beschwerden. Zur Bewältigung der aus diesen Daten ablesbaren hohen Arbeitslast wurden auch im Berichtsjahr wieder neue Beschwerdekammern errichtet.

Eine detaillierte Darstellung der Tätigkeit der Generaldirektion 3 des EPA kann für alle am europäischen Patentrecht Interessierten eine Fundgrube von Informationen sein.

Peter Messerli
Vizepräsident GD 3
Vorsitzender der Großen
Beschwerdekammer

FOREWORD by the Vice-President

This special edition of the Official Journal contains the latest case law of the EPO's boards of appeal. All the decisions cited in it, including those not published in the Official Journal, may be accessed free of charge via the Office's website, which is currently being expanded and will eventually include all EPO board of appeal decisions.

Part I of this publication contains statistics on appeals filed, appeals pending and appeals settled. In order to be able to deal with the heavy workload which these figures reveal, a number of additional boards of appeal were set up in the year under review.

I am sure that this detailed portrayal of the activities of the EPO's Directorate-General 3 will be a source of valuable information for all those interested in European patent law.

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

AVANT-PROPOS du Vice-Président

La présente publication donne une vue d'ensemble de la jurisprudence actuelle des chambres de recours de l'OEB. En règle générale, le public peut accéder gratuitement aux décisions citées, également à celles qui ne sont pas publiées au Journal officiel de l'OEB, sur le site Internet de l'OEB. En cours d'extension, ce service Internet contiendra, une fois achevé, toutes les décisions de toutes les chambres de recours.

Les données statistiques figurant dans la première partie de la publication fournissent des informations sur les recours formés, en instance ou réglés. De nouvelles chambres de recours ont également été créées au cours de l'année sous revue pour faire face à l'augmentation de la charge de travail qui transparaît à travers ces données.

La présentation détaillée de l'activité de la Direction générale 3 de l'OEB peut constituer une mine d'informations pour tous ceux qui s'intéressent au droit européen des brevets.

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

TEIL I**TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHR 1999****1. Einleitung**

Die **Gesamtzahl** der neu eingeleiteten Verfahren betrug im Jahr 1999 1 176 (1998: 1 211).

Von 1978 bis zum 31. Dezember 1999 sind vor den Beschwerdekammern insgesamt 15 399 Verfahren (bis zum 31. Dezember 1998: 14 228 Verfahren) anhängig gemacht worden.

Der Geschäftsgang wird im einzelnen in Abschnitt 2 erläutert.

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

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

Im Berichtsjahr legten Technische Beschwerdekammern der Großen Beschwerdekammer drei neue Rechtsfragen vor:

Verfahren G 1/99 betrifft die Befugnis eines Patentinhabers, der nicht Beschwerdeführer ist, sein Patent im Einspruchsbeschwerdeverfahren zu ändern. Dabei geht es um den Grundsatz, daß ein Einsprechender als alleiniger Beschwerdeführer durch das Ergebnis des Beschwerdeverfahrens nicht schlechter gestellt sein darf als durch die erstinstanzliche Entscheidung. Die Tragweite dieses Grundsatzes muß nun die Große Beschwerdekammer klären (siehe ABI. EPA 1999, 442; T 315/97, ABI. EPA 1999, 554).

Die Vorlagen G 2/99 und G 3/98 betreffen die Frage, ob die in Artikel 55 (1) EPÜ vorgesehene Schonfrist dem Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum vorgeschaltet ist (siehe ABI. EPA 1999, 442 und T 377/95, ABI. EPA 1999, 11).

Die Vorlage G 3/99 behandelt die Zulässigkeit eines Einspruchs und einer Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung,

PART I**BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 1999****1. Introduction**

In 1999, the **total number** of new proceedings was 1 176 (1998: 1 211).

Between 1978 and 31 December 1999, a total of 15 399 cases came before the boards (up to 31 December 1998: 14 228 cases).

Details are given under point 2 below.

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

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

In the year under review, technical boards of appeal referred three new points of law to the Enlarged Board:

Case G 1/99 concerns the entitlement of a proprietor who is not the appellant to amend his patent in appeal proceedings following opposition. The principle at issue is that an opponent who is the sole appellant must not be put in a worse situation by the outcome of the appeal proceedings than by the decision of the department of first instance (see OJ EPO 1999, 442; T 315/97, OJ EPO 1999, 554).

The issue in referrals G 2/99 and G 3/98 is whether the grace period provided for in Article 55(1) EPC is calculated backwards from the date of filing or from the priority date (see OJ EPO 1999, 442, and T 377/95, OJ EPO 1999, 11).

Case G 3/99 deals with the admissibility of an opposition, and of an appeal against the opposition division's decision, if filed jointly by a

PREMIERE PARTIE**ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 1999****1. Introduction**

Le **nombre total** des nouvelles procédures engagées était de 1 176 en 1999 (1 211 en 1998).

Entre 1978 et le 31 décembre 1999, 15 399 procédures au total ont été engagées auprès des chambres de recours (14 228 procédures au 31 décembre 1998).

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

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

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

Au cours de l'année considérée, les chambres de recours techniques ont soumis trois nouvelles questions de droit à la Grande Chambre de recours :

Dans l'affaire G 1/99, il a été examiné dans quelle mesure un titulaire de brevet, qui n'est pas requérant, est habilité à modifier son brevet au cours de la procédure de recours engagée dans le cadre d'une procédure d'opposition. Il a été posé le principe selon lequel un opposant qui agit en tant qu'unique requérant ne doit pas se retrouver placé dans une situation plus défavorable que celle créée par la décision rendue en première instance. La Grande Chambre de recours doit maintenant préciser la portée de ce principe (cf. JO OEB 1999, 442 ; T 315/97, JO OEB 1999, 554).

Dans les questions G 2/99 et G 3/98, il a été demandé à la Grande Chambre si le délai de grâce prévu à l'article 55(1) CBE est calculé à partir de la date de dépôt ou à partir de la date de priorité (cf. JO OEB 1999, 442 et T 377/95, JO OEB 1999, 11).

Dans la question G 3/99, il a été demandé à la Grande Chambre de se prononcer au sujet de la recevabilité d'une opposition et d'un recours

wenn Einspruch und Beschwerde durch eine Gruppe von Personen eingelegt wurden (siehe ABI. EPA 1999, 589; T 272/95, ABI. EPA 1999, 590).

group of people (see OJ EPO 1999, 589; T 272/95, OJ EPO 1999, 590).

formé contre la décision de la division d'opposition, dans le cas où l'opposition et le recours ont été formés par un groupe de personnes (cf. JO OEB 1999, 589 ; T 272/95, JO OEB 1999, 590).

2.1.2 Juristische Beschwerdekammer

Die Zahl der Neueingänge bei der Juristischen Beschwerdekammer betrug im Berichtszeitraum 23 (1998: 22 Beschwerden).

2.1.2 Legal Board of Appeal

The number of appeals filed with the Legal Board in 1999 was 23 (1998: 22).

2.1.2 Chambre de recours juridique

Le nombre des nouvelles affaires dont la chambre de recours juridique a été saisie au cours de la période considérée s'est élevé à 23 (22 recours en 1998).

2.1.3 Technische Beschwerdekammern

Die Gesamtzahl der vor Technischen Beschwerdekammern eingeleiteten Verfahren (Beschwerden und Widersprüche) betrug 1 125 (gegenüber 1998: 1 173).

2.1.3 Technical boards of appeal

The number of new proceedings (appeals and protests) before the technical boards totalled 1 125 (1998: 1 173).

2.1.3 Chambres de recours techniques

Le nombre total des procédures (recours et réserves) dont les chambres de recours techniques ont eu à connaître était de 1 125 (1 173 en 1998).

Die technischen Beschwerden (ohne Widersprüche) betragen 1 105 (gegenüber 1 166 im Jahr 1998). Die Zahl der zweiseitigen Verfahren (Einspruchsbeschwerden) beträgt 844 (76,4 %); sie ist damit deutlich höher als die der einseitigen Verfahren, die sich gegen Entscheidungen der Prüfungsabteilungen richten (261; 23,6 %). Der prozentuale Anteil der Einspruchsbeschwerdeverfahren ist im Berichtsjahr wiederum gestiegen (1998: 70,6 %).

Altogether 1 105 technical appeals (excluding protests) were filed in 1999 (1998: 1 166). The number of inter partes proceedings (opposition appeals) reached 844 (76.4%), still much higher than for ex parte proceedings against examining division decisions (261; 23.6%), and again up on the 1998 percentage (70.6%).

Le nombre de recours techniques (réserves non comprises) a été de 1 105 (1 166 en 1998). Le nombre de procédures opposant deux parties (recours faisant suite à une opposition) a atteint 844 (76,4%), et dépasse donc nettement celui des procédures intéressant une seule partie et visant des décisions prises par les divisions d'examen (261, soit 23,6%). Le pourcentage des recours faisant suite à une opposition a une fois de plus augmenté pendant l'année considérée (70,6% en 1998).

Die im Jahr 1999 eingegangenen 1 105 technischen Beschwerden verteilen sich nach Sachgebieten wie folgt:

The 1 105 technical appeals received in 1999 were distributed among the boards as follows:

Les 1 105 recours formés en 1999 devant les chambres de recours techniques se répartissent comme suit :

Den stärksten Eingang an Beschwerden verzeichnete wiederum das Gebiet der **Mechanik** mit 438 (39,6 %) Beschwerden (1998: 434; 37,2 %), gefolgt von dem der **Chemie** mit 383 (34,7 %) (1998: 425; 36,5 %). 156 (14,1 %) Beschwerden entfielen auf das Gebiet der **Physik** (1998: 177; 15,2 %) und 128 (11,6 %) auf das Gebiet der **Elektrotechnik** (1998: 130; 11,1 %).

The highest number was again in **mechanics** with 438 (39.6%) (1998: 434; 37.2%), followed by **chemistry** with 383 (34.7%) (1998: 425; 36.5%), **physics** with 156 (14.1%) (1998: 177; 15.2%), and **electricity** with 128 (11.6%) (1998: 130; 11.1%).

Le domaine de la **mécanique** arrive de nouveau en tête avec 438 recours, soit 39,6% (contre 434, c'est-à-dire 37,2% en 1998), suivi par la **chimie** avec 383 recours, soit 34,7% (contre 425, soit 36,5% en 1998). 156 recours, soit 14,1%, ont été formés dans le domaine de la **physique** (contre 177, soit 15,2% en 1998), ainsi que 128 recours, soit 11,6% dans le domaine de l'**électricité** (contre 130, c'est-à-dire 11,1% en 1998).

Im Jahr 1999 waren für die Gebiete der **Mechanik** und der **Chemie** je sechs Beschwerdekammern (3.2.1 bis 3.2.6 sowie 3.3.1 bis 3.3.6) eingerichtet. Für die Gebiete der **Physik** waren drei, für die **Elektrotechnik** zwei Beschwerdekammern (3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.1 und 3.5.2) zuständig.

In 1999, there were six boards each in **mechanics** and **chemistry** (3.2.1 to 3.2.6 and 3.3.1 to 3.3.6), three in **physics** and two in **electricity** (3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.1 and 3.5.2).

En 1999, l'on comptait respectivement six chambres de recours dans les domaines de la **mécanique** et de la **chimie** (3.2.1 à 3.2.6 et 3.3.1 à 3.3.6). Dans le domaine de la **physique**, il y en avait trois, et dans celui de l'**électricité**, deux (3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.1 et 3.5.2).

2.1.4 Widerspruchsverfahren

Die Zahl der eingegangenen Widersprüche im Rahmen des PCT-Verfahrens (Artikel 154 (3), Artikel 155 (3) EPÜ) betrug 20 im Jahr 1999 (1998: 7).

2.1.4 Protests

20 PCT protests (Articles 154(3) and 155(3) EPC) were filed in 1999 (1998: 7).

2.1.4 Procédures de réserve

Le nombre de réserves reçues dans le cadre de la procédure prévue par le PCT (article 154(3), article 155(3) CBE) a été de 20 (1998 : 7).

2.1.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

Im Berichtszeitraum wurden der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten 25 (1998: 12) neue Beschwerden vorgelegt. 21 dieser Beschwerden richten sich gegen Entscheidungen der Prüfungskommission für die Europäische Eignungsprüfung, 4 Beschwerden betreffen eine Entscheidung des Disziplinarrats.

2.2 Erledigungen

Die Gesamtzahl der im Jahr 1999 abgeschlossenen Verfahren beträgt 1 119 und liegt damit über den Erledigungen des Vorjahres (1998: 1 025). Die Gesamtzahl der zum 31. Dezember 1999 abgeschlossenen Verfahren stieg auf 12 095 an.

2.2.1 Große Beschwerdekammer

Die Große Beschwerdekammer hat 1999 vier Verfahren abgeschlossen (G 1/97, ABI. EPA 2000, 322; G 3/97, ABI. EPA 1999, 245; G 4/97, ABI. 1999, 270; G 1/98, ABI. 2000, 111).

2.2.2 Juristische Beschwerdekammer

Die Juristische Beschwerdekammer hat 24 Verfahren (1998: 32) abgeschlossen. In 8 Fällen wurde der Beschwerde stattgegeben, 5 Beschwerden wurden zurückgewiesen, 11 Verfahren fanden eine anderweitige Erledigung.

2.2.3 Technische Beschwerdekammern

Die Erledigungen von Beschwerden durch die Technischen Beschwerdekammern sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen (1999: 1 060; 1998: 954).

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

Nach technischen Gebieten aufgeteilt ergibt sich folgendes Bild: **Mechanik** 404 Fälle (38,1 %), **Chemie** 360 Fälle (34 %), **Physik** 159 Fälle (15,0 %) und **Elektrotechnik** 137 Fälle (12,9 %).

Von den abgeschlossenen einseitigen Beschwerden, die nach materiellrechtlicher Prüfung entschieden wurden, sich also nicht auf andere Weise erledigten (wie Unzulässigkeit, Rücknahme usw.), hatten 77 % ganz oder teilweise Erfolg. In 23 % dieser

2.1.5 Disciplinary matters and European qualifying examination (EQE)

During the year under review, 25 new appeals went to the Disciplinary Board of Appeal (1998: 12). Of these, 21 were against decisions of the Examination Board for the EQE; the other four concern decisions of the Disciplinary Committee.

2.2 Appeals settled

In 1999, 1 119 cases were settled, an increase on the 1998 figure (1 025), bringing the sum total as at 31 December 1999 to 12 095.

2.2.1 Enlarged Board of Appeal

The Enlarged Board settled four cases in 1999 (G 1/97, OJ EPO 2000, 322; G 3/97, OJ EPO 1999, 245; G 4/97, OJ EPO 1999, 270; G 1/98, OJ EPO 2000, 111).

2.2.2 Legal Board of Appeal

The Legal Board settled a total of 24 cases (1998: 32). Eight of the appeals were successful, five were dismissed, and eleven were settled in other ways.

2.2.3 Technical boards of appeal

The number of appeals settled increased from 954 in 1998 to 1 060 in 1999.

The proportions of **inter partes** and **ex parte** proceedings were 70.6% and 29.4% respectively (1998: 70.6% and 29.4%).

Of all the cases settled, **mechanics** accounted for 404 (38.1%), **chemistry** for 360 (34%), **physics** for 159 (15.0%) and **electricity** for 137 (12.9%).

Of the ex parte appeals settled after substantive examination, ie not concluded in some other way (inadmissible, withdrawn, etc.), 77% succeeded in whole or in part, and 23% were dismissed. In 67% of the successful cases it was ruled that a

2.1.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification

Au cours de la période sous revue, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a été saisie de 25 nouveaux recours (12 en 1998), dont 21 étaient dirigés contre des décisions du jury de l'examen européen de qualification et 4 contre une décision de la commission de discipline.

2.2 Affaires réglées

Le nombre total des procédures clôturées en 1999 s'élève à 1 119, chiffre supérieur à celui de l'année précédente (1 025 en 1998). Le total des procédures clôturées au 31 décembre 1999 a atteint 12 095.

2.2.1 Grande Chambre de recours

Au cours de l'année 1999, la Grande Chambre de recours a pris quatre décisions (G 1/97, JO OEB 2000, 322 ; G 3/97, JO OEB 1999, 245 ; G 4/97, JO OEB 1999, 270 ; G 1/98, JO OEB 2000, 111).

2.2.2 Chambre de recours juridique

La chambre de recours juridique a réglé 24 affaires (32 en 1998). Dans 8 cas, il a été fait droit au recours ; dans 5 cas, le recours a été rejeté, et 11 affaires ont été réglées d'une autre manière.

2.2.3 Chambres de recours techniques

Le nombre d'affaires réglées par les chambres de recours techniques a augmenté par rapport à l'année précédente (1 060 en 1999 et 954 en 1998).

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

La répartition des affaires selon les domaines de la technique est la suivante : **mécanique**, 404 (38,1%) ; **chimie**, 360 (34%) ; **physique**, 159 (15%) et **électricité**, 137 (12,9%).

En ce qui concerne les procédures de recours clôturées intéressant une seule partie, qui ont été tranchées à l'issue d'un examen au fond, et n'ont donc pas été réglées d'une autre manière (irrecevabilité, retrait du recours, etc.), 77% ont abouti en tout

Fälle wurde dagegen die Beschwerde zurückgewiesen. Bei den erfolgreichen Beschwerden wurde in 67 % der Fälle die Erteilung des Patents verfügt und in 33 % die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens angeordnet.

Von den abgeschlossenen zweiseitigen Verfahren, die nach materiell-rechtlicher Prüfung entschieden wurden, wurde in 58 % der Fälle die Beschwerde zurückgewiesen. 42 % der Beschwerden hatten dagegen ganz oder teilweise Erfolg: Bei den erfolgreichen Beschwerden wurde in 7 % der Fälle das Patent unverändert, in 51 % der Fälle in geändertem Umfang aufrechterhalten; widerrufen wurde das Patent in 26 % der Fälle; die Fortsetzung des Verfahrens wurde in 16 % der Fälle angeordnet.

2.2.4 Widerspruchsverfahren

Von den Widerspruchsverfahren (Artikel 154 (3), Artikel 155 (3) EPÜ) sind im Berichtszeitraum 10 Verfahren abgeschlossen worden (1998: 8). In 5 Fällen wurde die teilweise oder vollständige Rückerstattung von Gebühren verfügt, in 4 Fällen wurde eine Rückzahlung abgelehnt. Ein Fall fand eine anderweitige Erledigung.

2.2.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

Die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten konnte im Jahr 1999 21 Verfahren abschließen. 18 dieser Verfahren betrafen die europäische Eignungsprüfung, 3 das Standesrecht der zugelassenen Vertreter.

2.3 Anhängige Verfahren

2.3.1 Große Beschwerdekammer

Am Jahresende waren noch sechs Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer anhängig, darunter drei Vorlagen aus dem Jahr 1998: G 2/98, wo zu klären ist, nach welchen Grundsätzen beurteilt wird, ob die prioritätsbegründende und die nachfolgende europäische Patentanmeldung dieselbe Erfindung im Sinne des Artikels 87 (1) EPÜ betreffen (ABI. EPA 1998, 509), das Verfahren G 3/98 (T 377/95, ABI. EPA 1999, 11) sowie G 4/98 zu den Konsequenzen der Nichtzahlung von Benennungsgebühren (ABI. EPA 1998, 567).

2.3.2 Juristische und Technische Beschwerdekammern

Am 31. Dezember 1999 erreichte der Gesamtbestand der vor diesen Kammern anhängigen Verfahren die Zahl

patent was to be granted, in 33% that examination should be resumed.

Of the inter partes appeals settled after substantive examination, 58% succeeded in whole or in part, and 42% were dismissed. The patent was maintained unamended in 7% of successful cases, maintained in amended form in 51%, and revoked in 26%; in the remaining 16%, it was ruled that the proceedings should be resumed.

2.2.4 Protests

Ten protests under Article 154(3) EPC and Article 155(3) EPC were settled in 1999 (1998: 8). Fees were refunded fully or in part in five cases; four refund requests were refused. One case was concluded in some other way.

2.2.5 Disciplinary matters and the EQE

In 1999, the Disciplinary Board settled 21 cases, 18 of which related to the EQE, the other three to the rules and regulations governing the patent profession.

2.3 Appeals pending

2.3.1 Enlarged Board of Appeal

At the end of the year there were still six cases pending before the Enlarged Board of Appeal, including three referrals from 1998: G 2/98, which seeks to clarify the criteria that are to be applied in assessing whether the priority application and the later European patent application are in respect of the same invention within the meaning of Article 87(1) EPC (OJ EPO 1998, 509), G 3/98 (T 377/95, OJ EPO 1999, 11), and G 4/98 concerning the implications of failure to pay designation fees (OJ EPO 1998, 567).

2.3.2 Legal and technical boards of appeal

As at 31 December 1999, the total number of appeals pending before these boards was 3 170, comprising

ou en partie. Par contre, dans 23% des cas, le recours a été rejeté. Les recours auxquels il a été fait droit ont abouti dans 67% des cas à la délivrance du brevet et entraîné dans 33% des cas la poursuite de la procédure.

Dans 42% des **procédures clôturées, après un examen quant au fond, opposant deux parties**, le recours a été rejeté. En revanche, il a été fait droit au recours en tout ou en partie dans 58% des cas. Dans 7% des cas où il a été fait droit au recours, le brevet a été maintenu tel quel, et dans 51% des cas il l'a été sous une forme modifiée. Les révocations ont représenté 26% des cas, et la poursuite de la procédure a été ordonnée dans 16% des cas.

2.2.4 Procédures de réserve

Pendant la période sous revue, 10 procédures de réserve (articles 154(3) et 155(3) CBE) ont été clôturées (8 en 1998). Dans 5 cas, ces procédures ont abouti à une décision ordonnant le remboursement partiel ou total des taxes ; dans 4 cas, le remboursement a été refusé. Un cas a été réglé d'une autre manière.

2.2.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification

En 1999, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a clos 21 procédures, dont 18 ayant trait à des recours concernant l'examen européen de qualification, et 3 concernant le droit professionnel des mandataires agréés.

2.3 Procédures en instance

2.3.1 Grande Chambre de recours

A la fin de l'année, six procédures étaient encore en instance devant la Grande Chambre de recours, dont trois remontant à l'année 1998 : l'affaire G 2/98, dans laquelle il s'agit de savoir selon quels critères il convient d'apprécier si la demande de brevet donnant naissance à un droit de priorité et la demande de brevet européen ultérieure concernent la même invention au sens de l'article 87(1) CBE (JO OEB 1998, 509), l'affaire G 3/98 (T 377/95, JO OEB 1999, 11), et l'affaire G 4/98 relative aux conséquences du défaut de paiement de taxes de désignation (JO OEB 1998, 567).

2.3.2 Chambres de recours juridique et techniques

Au total, 3 170 procédures étaient en instance devant ces chambres au 31 décembre 1999, dont 3 118 devant

von 3 170, davon 3 118 Verfahren vor den Technischen Beschwerdekammern (Ex-parte-Verfahren: 824; Interpartes-Verfahren: 2 280; Widersprüche: 14), 52 vor der Juristischen Beschwerdekammer.

2.3.3 Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten

Am 31. Dezember 1999 waren noch 28 Verfahren bei der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten anhängig.

2.4 Verfahrensdauer

Die durchschnittliche Verfahrensdauer bei den technischen Beschwerden betrug 31 Monate (Ex-parte-Verfahren: 29 Monate; Interpartes-Verfahren: 33 Monate). Die Vergleichszahlen des Vorjahres lauten: gesamt 28 Monate, Ex-parte-Verfahren 27 Monate, Inter-Partes-Verfahren 28 Monate.

1 072 Verfahren waren am Ende des Berichtszeitraums seit mehr als 2 Jahren anhängig, wurden also 1997 oder früher eingereicht.

2.5 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache der 1999 eingegangenen Beschwerden und Widersprüche war zu 66 % Englisch, zu 26 % Deutsch und zu 8 % Französisch.

Die Gesamtzahl der im Jahre 1999 durchgeführten mündlichen Verhandlungen betrug 714. Dabei verteilten sich die Sprachen wie folgt: Englisch 66 %, Deutsch 26 % und Französisch 8 %.

3. Allgemeine Entwicklungen in der Generaldirektion 3

1999 errichtete die GD 3 drei neue Technische Beschwerdekammern für die Bereiche Mechanik, Chemie und Physik. Damit bestehen nunmehr 17 Technische Beschwerdekammern im EPA.

In Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer werden in Zukunft verstärkt nationale Richter mitwirken, um die Harmonisierung der Patentrechtsprechung in Europa zu fördern. Der Verwaltungsrat der EPO hat im Dezember sieben Patentrichter aus Dänemark, Frankreich, Italien, Monaco, Österreich, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich zu externen Mitgliedern der Großen Beschwerdekammer ernannt. Zusammen mit den bereits tätigen

3 118 technical cases (824 ex parte, 2 280 inter partes, 14 protests) and 52 legal ones.

2.3.3 Disciplinary Board of Appeal

As at 31 December 1999, 28 disciplinary cases were still pending.

2.4 Length of proceedings

The average length of technical proceedings was 31 months (ex parte: 29 months; inter partes: 33 months), (in 1998: ex parte: 27 months; inter partes: 28 months).

1 072 cases were pending for more than two years at the end of the year under review (ie filed in 1997 or earlier).

2.5 Breakdown of appeals and oral proceedings by language

The language used in new appeal proceedings and protests was as follows: English 66%, German 26% and French 8%.

A total of 714 oral proceedings took place in 1999, with the following language breakdown: English 66%, German 26% and French 8%.

3. Developments in Directorate-General 3

In 1999, DG 3 set up three new technical boards of appeal for mechanics, chemistry and physics, so the EPO now has 17 technical boards.

In future, national judges are to play a more prominent part in cases before the Enlarged Board of Appeal with a view to harmonising jurisprudence on patents in Europe. In December the Administrative Council appointed seven patent judges from Austria, Denmark, France, Italy, Monaco, Switzerland and the United Kingdom as external members of the Enlarged Board. They joined two previously appointed members from Germany and the Netherlands, giving

les chambres de recours techniques (824 procédures ex parte ; 2 280 procédures inter partes ; 14 réserves) et 52 devant la chambre de recours juridique.

2.3.3 Chambre de recours statuant en matière disciplinaire

Au 31 décembre 1999, 28 procédures restaient en instance devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire.

2.4 Durée des procédures

La durée moyenne des procédures pour les recours techniques a été de 31 mois (29 mois pour les procédures ex parte, et 33 mois pour les procédures inter partes). En comparaison, on enregistrait l'année précédente les chiffres suivants : 28 mois pour l'ensemble des procédures, 27 pour les procédures ex parte et 28 mois pour les procédures inter partes.

1 072 cas étaient en instance depuis plus de 2 ans à la fin de la période sous revue (engagées en 1997 ou avant).

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

Dans 66% des recours formés et des réserves reçues en 1999, la langue de la procédure était l'anglais, dans 26% l'allemand et dans 8% le français.

En 1999, il y a eu au total 714 procédures orales. Les langues utilisées lors de ces procédures orales se répartissaient comme suit : anglais 66%, allemand 26% et français 8%.

3. Evolution générale au sein de la Direction générale 3

En 1999, la DG 3 a créé trois nouvelles chambres de recours techniques pour les domaines de la mécanique, de la chimie et de la physique. Il existe donc désormais 17 chambres de recours techniques à l'OEB.

A l'avenir, les juges nationaux seront de plus en plus nombreux à participer aux procédures devant la Grande Chambre de recours, ce qui permettra de promouvoir en Europe l'harmonisation de la jurisprudence européenne en matière de brevets. Au mois de décembre, le Conseil d'administration de l'OEB a nommé, comme membres externes de la Grande Chambre de recours, sept juges de brevets originaires d'Autriche, du Danemark, de France, d'Italie, de

Mitgliedern aus Deutschland und den Niederlanden gehörten der Großen Beschwerdekammer Ende 1999 neun externe rechtskundige Mitglieder an.

the Enlarged Board nine external legally qualified members at the end of 1999.

Monaco, du Royaume-Uni et de la Suisse. Avec les membres allemand et néerlandais déjà en fonction, la Grande Chambre de recours comptait neuf membres juristes externes à la fin de 1999.

4. Personalstand und Geschäftsverteilung

Der Personalstand an Vorsitzenden und Mitgliedern der Beschwerdekammern erreichte am 31.12.1999 die Zahl von 101 (1998: 83). 64 technische und 19 juristische Mitglieder verteilten sich auf 17 Technische und 1 Juristische Beschwerdekammer.

4. Number of staff and distribution of responsibilities

On 31 December 1999, there were 101 board of appeal chairmen and members (1998: 83). The 64 technically qualified and 19 legally qualified members were divided amongst 17 technical and one legal board.

4. Effectifs et répartition des affaires

Au 31 décembre 1999, les effectifs des chambres de recours (présidents et membres) ont atteint le nombre de 101 (83 en 1998). L'on dénombre 64 membres techniciens et 19 membres juristes, répartis entre 17 chambres techniques et 1 chambre juridique.

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

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

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

Am 31. Dezember 1999 betrug der Gesamtpersonalstand (ohne Vizepräsident und Sekretariat) 144 (31. Dezember 1998: 123).

The total number of DG 3 staff (excluding the Vice-President and secretariat) was 144 on 31 December 1999 (compared with 123 on 31 December 1998).

Au 31 décembre 1999, les effectifs totaux (Vice-Président et secrétariat non compris) s'élevaient à 144 personnes (123 au 31 décembre 1998).

5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmeldern und zugelassenen Vertretern

Die Generaldirektion 3 pflegte auch 1999 ihre Kontakte zu nationalen Gerichten. Im November trafen Vorsitzende und Mitglieder der Beschwerdekammern mit Vertretern des *epi* und der UNICE zum achten gemeinsamen Treffen zusammen. Gegenstand der Diskussion waren Verfahrensfragen wie die Anforderungen an den Nachweis einer offenkundigen Vorbenutzung, der "prosecution history estoppel", die Beteiligung nationaler Richter in der Großen Beschwerdekammer, von der GD 3 vorgeschlagene Änderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern sowie der Verzicht auf die schriftliche Begründung von Entscheidungen in bestimmten Fällen.

5. Contacts with national courts, applicants and professional representatives

In 1999, DG 3 continued to cultivate its contacts with national courts. In November, the chairmen and members of the boards of appeal and representatives of *epi* and UNICE convened at their eighth joint meeting. Debate ranged over procedural issues such as the requirements for demonstrating public prior use, prosecution history estoppel, the presence of national judges on the Enlarged Board of Appeal, DG 3 proposals for amending the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, and specific exemptions from the obligation to provide written grounds for decisions.

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

En 1999, la Direction générale 3 a continué à entretenir des contacts avec les instances judiciaires nationales. En novembre, des présidents et des membres des chambres de recours ont rencontré pour la huitième fois des représentants de l'*epi* et de l'UNICE. Les discussions ont porté sur des questions de procédure, telles que les critères de preuve d'une utilisation antérieure accessible au public, le concept de "prosecution history estoppel", la participation de juges nationaux aux activités de la Grande Chambre de recours, les modifications du règlement de procédure des chambres de recours proposées par la DG 3, et il a été débattu de la question de savoir s'il y a lieu de renoncer dans certains cas à l'exposé par écrit des motifs de la décision.

6. Information über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern

6. Information on board of appeal case law

6. Informations relatives à la jurisprudence des chambres de recours

6.1 Veröffentlichung von Entscheidungen im Internet

Die Entscheidungen der Beschwerdekammern mit T-Aktenzeichen, die nach dem 1. Januar 1995 an die Verfahrensbeteiligten versandt wurden, stehen seit Mai 2000 auf der Website des EPA zur Verfügung. Der Zugriff auf die Entscheidungen erfolgt über das Aktenzeichen oder ein Volltext-Suchsystem. Diese Datenbank wird schrittweise erweitert. Es ist geplant, bis Ende 2000 alle

6.1 Publication of decisions on the Internet

Since May 2000, 'T' decisions issued to the parties after 1 January 1995 have been available on the EPO website. Access is via the case number or full-text search. The data bank will be progressively expanded. It is planned to make available the decisions of the Enlarged Board of Appeal, the Legal Board of Appeal and the remaining older 'T' decisions by the end of 2000.

6.1 Publication des décisions dans l'Internet

Les décisions des chambres de recours qui portent la cote "T" et ont été envoyées aux parties à la procédure après le 1^{er} janvier 1995, sont disponibles depuis mai 2000 sur la page Web de l'OEB. L'accès aux décisions peut avoir lieu via le numéro de dossier ou par une recherche en texte intégral. Le contenu de cette base de données sera étendu progressivement. Il est prévu d'ici la fin 2000 de

Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer, die der Juristischen Beschwerdekammer sowie die älteren Entscheidungen mit T-Aktenzeichen dort verfügbar zu machen.

6.2 Veröffentlichung von Entscheidungen im Amtsblatt

Im Berichtsjahr wurden 21 Entscheidungen im ABI. EPA veröffentlicht (1998: 25).

Vierteljährlich wird ein Verzeichnis der bereits veröffentlichten und der zur Veröffentlichung vorgesehenen Entscheidungen im ABI. EPA abgedruckt.

6.3 Rechtsprechungsdaten auf CD-ROM

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

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

6.4 Volltext-Datenbank PALDAS

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

6.2 Publication of decisions in the Official Journal

During the year under review, 21 decisions were published in the EPO Official Journal (compared with 25 in 1998).

A list of decisions already published and those still awaiting publication appears quarterly in the EPO Official Journal.

6.3 Case law data on CD-ROM

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

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

6.4 PALDAS full-text database

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

rendre accessibles toutes les décisions de la Grande Chambre de recours, celles de la chambre de recours juridique ainsi que les anciennes décisions restant portant la lettre "T".

6.2 Publication des décisions au Journal officiel

Pendant l'année sous revue, 21 décisions ont été publiées au JO OEB (25 en 1998).

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

6.3 Données sur CD-ROM relatives à la jurisprudence

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

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

6.4 Banque de données en texte intégral PALDAS

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

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

6.5 Ergänzende Publikationen der GD 3

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

Die jährlich neu aufgelegte **Sammlung wichtiger Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen** ist ebenfalls über das EPA und den Buchhandel zu beziehen. Geordnet nach Artikeln und Regeln des EPÜ sind wichtige Beschlüsse des Verwaltungsrats und des Präsidenten des EPA sowie Mitteilungen und Rechtsauskünfte des EPA, die in bisher 22 Jahrgängen des Amtsblatts des EPA veröffentlicht wurden, auf circa 750 Seiten pro Amtssprache zusammengestellt. Die Ausgabe 2000 ist im Juli 2000 erschienen.

updated during the year under review.

6.5 Further publications by DG 3

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

Likewise available from bookshops or the EPO is an annual **collection of “Ancillary Regulations to the European Patent Convention”**. This is a 750-page volume in each official language, and arranges – by EPC article and rule – important decisions of the Administrative Council and the President of the EPO published in the Official Journal over the last 22 years. The 2000 edition came out in July 2000.

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

6.5 Publications complémentaires de la DG 3

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

Le **recueil** annuel des principales **règles d’application de la Convention sur le brevet européen** peut également être obtenu auprès de l’OEB et en librairie. Cette publication d’environ 750 pages par langue officielle contient, classés selon les articles et règles de la CBE, les décisions importantes du Conseil d’administration et du Président de l’OEB, ainsi que les communications et renseignements juridiques de l’OEB publiés jusqu’ici dans 22 éditions annuelles du Journal officiel de l’OEB. L’édition 2000 a paru en juillet 2000.

TEIL II**DIE RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER DES EPA IM JAHR 1999****I. PATENTIERBARKEIT****A. Patentfähige Erfindungen****1. Medizinische Methoden****1.1 Chirurgische Verfahren**

In der Entscheidung **T 35/99** (ABI. EPA, Nr. 10/2000) vertrat die Kammer die Auffassung, daß im Gegensatz zu Verfahren, die – absichtlich oder unabsichtlich – zum Tod des "in Behandlung" befindlichen Lebewesens führten (z. B. dem Schlachten von Tieren oder Verfahren zur Messung biologischer Funktionen eines Tieres, die die Tötung dieses Tieres umfassen, vgl. T 182/90), diejenigen Eingriffe am menschlichen oder tierischen Körper, die unabhängig von ihrem besonderen Zweck vorrangig der Erhaltung des Lebens oder der Gesundheit des Körpers dienen, an dem sie vorgenommen würden, "ihrem Wesen nach" Verfahren zur chirurgischen Behandlung im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ seien.

Die Begriffe "Behandlung" und "Chirurgie" in Artikel 52 (4) EPÜ stellten keine zwei gesonderten Bedingungen für den darin enthaltenen Ausschluß dar. Der Ausschluß umfasse jede chirurgische Tätigkeit, unabhängig davon, ob sie alleine oder in Verbindung mit anderen medizinischen oder nichtmedizinischen Maßnahmen durchgeführt werde.

2. Neuheit der Verwendung – Zweite (weitere) medizinische Verwendung**2.1 Form der Ansprüche**

In **T 80/96** (ABI. EPA 2000, 50) wurde festgestellt, die Verwendung eines Stoffs zur Herstellung eines neuen pharmazeutischen Produkts ohne Einschränkung auf eine Indikation verstoße nicht gegen die Erfordernisse des Artikels 57 EPÜ in Verbindung mit Artikel 52 (1) EPÜ. Nach Auffassung der Kammer steht auch das Erfordernis der Klarheit der Ansprüche (Artikel 84 EPÜ) einer Anspruchsfassung nicht entgegen, bei der ein Verfahren zur Herstellung eines bestimmten Produkts in Form

PART II**BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 1999****I. PATENTABILITY****A. Patentable inventions****1. Medical methods****1.1 Surgical methods**

In **T 35/99** (OJ EPO 2000, No. 10/2000) the board held that, in contrast to procedures whose end result was the death of the living being "under treatment", either deliberately or incidentally (eg the slaughter of animals or methods for measuring biological functions of an animal which comprised the sacrificing of said animal, see T 182/90), those physical interventions on the human or animal body which, whatever their specific purpose, gave priority to maintaining the life or health of the body on which they were performed, were "in their nature" methods for treatment by surgery within the meaning of Article 52(4) EPC.

The terms "treatment" and "surgery" in Article 52(4) EPC could not be considered as constituting two distinct requirements for the exclusion provided therein. The exclusion encompassed any surgical activity, irrespective of whether it was carried out alone or in combination with other medical or non-medical measures.

2. Novelty of use – Second (further) medical use**2.1 Formulation of claims**

In **T 80/96** (OJ EPO 2000, 50) the board found that the use of a substance to make a new pharmaceutical product without delimitation to an indication did not contravene the requirements of Article 57 EPC in conjunction with Article 52(1) EPC. In the board's view, the requirement for clarity of the claims (Article 84 EPC) likewise did not mean that a claim for a process for preparing a particular product could not be drafted in the form of a use claim. No other meaning could be given to the individual

DEUXIEME PARTIE**LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 1999****I. BREVETABILITE****A. Inventions brevetables****1. Méthodes médicales****1.1 Méthodes chirurgicales**

Dans l'affaire **T 35/99** (JO OEB 2000, n° 10/2000), la chambre a estimé que contrairement aux procédés qui aboutissent intentionnellement ou incidemment à la mort de l'être vivant "sous traitement" (par exemple l'abattage d'animaux ou des méthodes en vue de mesurer des fonctions biologiques d'un animal, comprenant le sacrifice dudit animal, cf. décision T 182/90), les interventions physiques réalisées sur le corps humain ou animal qui, quel que soit leur but, visent prioritairement à maintenir la vie ou la santé du corps sur lequel elles sont mises en oeuvre, sont "par nature" des méthodes de traitement chirurgical au sens de l'article 52(4) CBE.

On ne saurait considérer les termes "traitement" et "chirurgical" figurant à l'article 52(4) CBE comme deux exigences distinctes à remplir pour qu'il y ait exclusion au sens de cette disposition. En effet, cette exclusion englobe toute activité chirurgicale, que celle-ci soit réalisée seule ou en combinaison avec d'autres mesures médicales ou non.

2. Nouveauté de l'utilisation – Deuxième (autre) indication médicale**2.1 Formulation des revendications**

Dans l'affaire **T 80/96** (JO OEB 2000, 50), la chambre a constaté que l'utilisation d'une substance pour la préparation d'un nouveau produit pharmaceutique, sans limitation de cette utilisation à une seule indication, n'était pas contraire aux conditions requises par l'article 57 ensemble l'article 52(1) CBE. A son avis, il n'y avait pas lieu non plus, au nom de l'exigence de clarté des revendications (article 84 CBE), de soulever des objections à l'encontre d'une revendication relative à un procédé de pré-

eines Verwendungsanspruchs abgefaßt ist. Eine andere Bedeutung der einzelnen Verfahrensschritte ist darin nicht zu sehen (vgl. etwa T 279/93, Gründe Nr. 4).

2.2 Neuheit der neuen therapeutischen Verwendung – Unterschied in der verschriebenen Verabreichungsweise für zwei Arzneimittel

In T 317/95 ging es bei der Neuheitsprüfung sowohl um die Frage, ob allein der Unterschied in der Verabreichung zweier Arzneimittel (d. h. in der vorgeschriebenen Verabreichungsweise) dem Anspruch 10 tatsächlich Neuheit verleihen könne, wie auch um die Einwände gegen diesen Anspruch, die die Patentierbarkeit nach Artikel 52 (4) EPÜ zu implizieren schienen. Die Erfindung betraf die Behandlung genau derselben Kategorie von Patienten durch getrennte Verabreichung genau derselben zwei handelsüblichen Arzneimittel in derselben Konzentration, Dosierung und Formulierung zur Behandlung der vollkommen gleichen Krankheit mit der einzigen Ausnahme, daß die vorgeschriebene Verabreichungsweise für diese Behandlung leicht geändert war (BNS und Cimetidin wurden dem Patienten innerhalb von fünf Minuten verabreicht).

Die Kammer bemerkte, daß die Große Beschwerdekammer in G 1/83 (ABI. EPA 1985, 60) festgestellt habe, Zweck des Ausschlusses medizinischer Behandlungen von der Patentierbarkeit nach Artikel 52 (4) EPÜ sei es, die nicht-kommerziellen und nicht-industriellen Tätigkeiten auf dem Gebiet der Human- und Veterinärmedizin von patentrechtlichen Beschränkungen freizuhalten. Die Kammer stellte das Vorbringen des Beschwerdeführers nicht in Frage, daß die Pharmaindustrie daran arbeite, den Einsatz von Arzneimitteln durch die Suche nach der besten Verabreichungsweise zu optimieren, um die bestmögliche therapeutische Wirkung zu erzielen. Allerdings wies sie darauf hin, daß die Festlegung des optimalen individuellen Behandlungsplans, insbesondere das Verschreiben und die Änderung der Verabreichungsweise für ein bestimmtes Arzneimittel, um den besonderen Bedürfnissen eines Patienten gerecht zu werden, Teil der typischen Tätigkeiten und Pflichten des behandelnden Arztes bei der Ausübung seiner Heilkunst, d. h. der Heilung, Vorbeugung oder Linderung der Symptome von Leiden und Krankheit, zu sein scheine. Dies seien typische nicht-

process steps (see, for example, T 279/93, reasons No. 4).

2.2 Novelty of the new therapeutical application – difference in the prescribed regimen of two drugs

In T 317/95 the issue of novelty concerned both the question of whether the mere difference in the course of the administration of two drugs (ie the prescribed regimen) could indeed confer novelty on claim 10, and the objections to this claim which appeared to imply the issue of patentability under the terms of Article 52(4) EPC. The invention involved the treatment of exactly the same category of patients by separately administering to them the same two commercial drugs in the same concentration, dosage and formulation for the treatment of the same illness or disease, with the sole exception that the prescribed regimen for this treatment was slightly modified (BNS and cimetidine were administered to the patient within five minutes of each other).

The board observed that in G 5/83 (OJ EPO 1985, 64) the Enlarged Board had stated that it was the purpose of the exclusion of medical treatments from patentability according to Article 52(4) EPC to free from restraint non-commercial and non-industrial medical and veterinary activities. The board did not question the appellants' submission that the pharmaceutical industry was engaged in optimising the use of drugs and medicaments by investigating the optimum regimen for their administration to achieve the maximum possible therapeutic effect. However, the board pointed out that determination of the best individual treatment schedule, in particular the prescribing and modification of drug regimens used for administering a particular medicament, so as to comply with the specific needs of a patient, appeared to be part of the typical activities and duties of the doctor in attendance in exercising his professional skills of curing, preventing or alleviating the symptoms of suffering and illness. These were typical non-commercial and non-industrial medical activities which Article 52(4) EPC intended to free from restraint. The board found that before the priority

paration d'un produit donné qui se présenterait sous la forme d'une revendication d'utilisation. Il ne doit pas être considéré de ce fait que les diverses étapes du procédé revêtent une autre signification (cf. par exemple la décision T 279/93, point 4 des motifs).

2.2 Nouveauté d'une nouvelle application thérapeutique – différence dans le régime d'administration de deux médicaments

Dans l'affaire T 317/95, le problème de la nouveauté concernait d'une part la question de savoir si une simple différence du moment auquel sont administrés deux médicaments pouvait conférer un caractère de nouveauté à la revendication 10, et d'autre part les objections à l'encontre de cette revendication, qui semblaient soulever la question de la brevetabilité aux termes de l'article 52(4) CBE. L'invention portait sur le traitement de la même catégorie de patients, ledit traitement consistant à leur administrer séparément deux médicaments rigoureusement identiques déjà dans le commerce, à une concentration, une posologie et sous une forme identiques, en vue de traiter la même maladie, à cette seule différence près que les modalités d'administration prescrites pour ce traitement étaient légèrement modifiées (le BNS et la cimetidine étaient administrés au patient à cinq minutes d'intervalle).

La chambre a fait observer que selon la décision G 6/83 (JO OEB 1985, 67), l'exclusion de la brevetabilité des traitements médicaux prévue à l'article 52(4) CBE vise à exclure des restrictions résultant de la brevetabilité les activités non commerciales et non industrielles dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire. La chambre n'a pas contesté l'argument du requérant (titulaire du brevet), selon lequel l'industrie pharmaceutique s'efforce d'optimiser l'utilisation des médicaments en recherchant le régime d'administration optimal, afin d'obtenir le meilleur effet thérapeutique possible. Elle a cependant fait observer que la détermination de la meilleure thérapeutique individuelle, qui consiste notamment à prescrire et à modifier le régime d'administration d'un médicament donné, afin de répondre aux besoins spécifiques d'un patient, semblait faire partie des activités et tâches typiques du médecin dans l'exercice de sa profession, qui vise à guérir, prévenir ou alléger les symptômes de la souffrance et de la maladie. Il s'agit là d'activités médicales typiques, qui ne sont ni commerciales ni industrielles, et qui sont censées être exclues par l'article 52(4) CBE des restrictions susmen-

kommerzielle und nicht-industrielle Tätigkeiten auf dem Gebiet der Humanmedizin, die der Artikel 52 (4) EPÜ von patentrechtlichen Beschränkungen freihalten sollte. Die Kammer stellte fest, daß dem Arzt vor dem Prioritätstag des angefochtenen Patents die Möglichkeit bekannt gewesen sei, Magen-Darm-Störungen mit der in Anspruch 10 beschriebenen besonderen Kombination von Arzneimitteln zu behandeln. Ebenso sei er in der Lage gewesen, eine effiziente Verabreichungsweise zu verschreiben, um jeden Patienten gemäß seinen individuellen Bedürfnissen zu behandeln. Angesichts des Vorstehenden schien es der Kammer fraglich, ob das strittige Merkmal tatsächlich als eine weitere medizinische Indikation betrachtet werden könne, von der auf der Grundlage der in der Entscheidung G 1/83 dargelegten Grundsätze Neuheit abgeleitet werden könne. Auf jeden Fall liege aber mangelnde erfinderische Tätigkeit vor.

3. Zweite (weitere) nichtmedizinische Verwendung

3.1 Neuheitskriterien für Ansprüche auf eine nichtmedizinische Verwendung

In der Entscheidung **T 892/94** (ABI. EPA 2000, 1) stellte die Kammer fest, daß nach G 2/88 (ABI. EPA 1990, 93) Neuheit im Sinne des Artikels 54 (1) EPÜ zuerkannt werden könne, wenn ein Anspruch auf die Verwendung eines bekannten Stoffs für einen bis dahin unbekanntem, d. h. neuen, nichtmedizinischen Zweck gerichtet sei, der einer neu entdeckten technischen Wirkung entspreche. Eine neu entdeckte technische Wirkung verleihe einem Anspruch, der auf die Verwendung eines bekannten Stoffs für einen bekannten nichtmedizinischen Zweck gerichtet sei, aber keine Neuheit, wenn die neu entdeckte technische Wirkung der bekannten Verwendung des bekannten Stoffs bereits zugrunde liege.

Die Offenbarung der Entgegenhaltung 1 sei nach Auffassung der Kammer neuheitsschädlich für den strittigen Anspruch. Dabei sei es für die Neuheitsschädlichkeit ohne Bedeutung, daß die tatsächliche technische Wirkung der "aromatischen Ester" in desodorierenden Gemischen in der Entgegenhaltung nicht beschrieben sei. Die nachträgliche Entdeckung, daß die desodorierende Wirkung "aromatischer Ester" bei deren Verwendung als Wirkstoff in desodorierenden Erzeugnissen durch ihre Fähigkeit bedingt sein könnte, Esterase erzeugende Mikroorganismen zu hemmen, könnte möglicherweise als (unter Umständen über-

date of the contested patent, the medical practitioner was aware of the possibility of treating gastrointestinal disorders using the particular combination of drugs defined in claim 10. He was similarly in a position to prescribe an effective regimen for treating each patient according to his or her individual needs. It therefore appeared questionable to the board whether the feature at issue could indeed be considered to represent a further medical indication from which novelty could be derived on the basis of the principles set out in decision G 5/83. In any case, inventive step was lacking.

3. Second (further) non-medical use

3.1 Novelty criteria for non-medical use claims

In **T 892/94** (OJ EPO 2000, 1) the board noted that according to G 2/88 (OJ EPO 1990, 93), novelty within the meaning of Article 54(1) EPC could be acknowledged for a claim directed to the use of a known substance for a hitherto unknown, ie new, non-medical purpose reflecting a newly discovered technical effect. However, a newly discovered technical effect did not confer novelty on a claim directed to the use of a known substance for a known non-medical purpose if the newly discovered technical effect already underlay the known use of the known substance.

The disclosure in citation (1) was, in the board's judgment, prejudicial to the novelty of the claim in question. It was immaterial for the purposes of prejudice to novelty that the actual technical effect exhibited by "aromatic esters" in deodorising compositions was not described in the cited document. The ex post facto discovery that the deodorising effect of "aromatic esters" when used as an active ingredient in deodorising products could result from their capability of inhibiting esterase-producing micro-organisms might possibly be regarded as a (potentially surprising) piece of knowledge about the known use or application of such esters but

tionnées. La chambre a constaté qu'avant la date de priorité du brevet contesté, le praticien savait qu'il était possible de traiter certains troubles gastro-intestinaux en combinant les médicaments en question conformément à la revendication 10. Celui-ci était également en mesure de prescrire un régime d'administration efficace pour traiter chaque patient selon ses besoins particuliers. Au vu de ce qui précède, il est apparu douteux à la chambre que la caractéristique en question puisse être considérée comme une indication médicale nouvelle sur la base des principes énoncés dans la décision G 6/83. En tout état de cause, elle n'impliquait aucune activité inventive.

3. Deuxième (autre) indication non médicale

3.1 Critères de nouveauté applicables aux revendications d'utilisation non médicale

Dans l'affaire **T 892/94** (JO OEB 2000, 1), la chambre a relevé que conformément à la décision G 2/88 (JO OEB 1990, 93), une revendication portant sur l'utilisation d'une substance connue pour un usage non médical jusque-là inconnu, c'est-à-dire nouveau, reflétant un effet technique nouvellement découvert, peut être considérée comme nouvelle au sens de l'article 54(1) CBE. Toutefois, un effet technique nouvellement découvert ne confère pas un caractère de nouveauté à une revendication portant sur l'utilisation d'une substance connue pour un usage non médical connu, si l'effet technique nouvellement découvert sous-tend déjà l'utilisation connue de la substance connue.

La chambre a estimé que la divulgation contenue dans le document (1) portait atteinte à la nouveauté de la revendication en question. Il importe peu à cet égard que l'effet technique produit par les "esters aromatiques" présents dans des compositions désodorisantes ne soit pas décrit dans le document cité. La découverte a posteriori, selon laquelle l'effet désodorisant d'"esters aromatiques" utilisés comme principe actif dans des produits désodorisants peut provenir de leur action inhibitrice sur les micro-organismes producteurs d'estérase, peut, le cas échéant, être considérée comme une information (éventuellement surprenante) sur

raschende) Erkenntnis über die bekannte Verwendung oder Anwendung solcher Ester gewertet werden, könne einem Anspruch aber keine Neuheit verleihen, weil dafür die neu entdeckte Wirkung zu einer neuen technischen Anwendung oder Verwendung der "aromatischen Ester" führen müßte, die nicht zwangsläufig mit der bekannten Anwendung oder Verwendung zusammenhänge und sich klar von ihr unterscheiden lasse.

B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

1. Patentierbarkeit von Pflanzen und Pflanzensorten

In **G 1/98** (ABI. EPA 2000, 111) befand die Große Beschwerdekammer, daß ein Anspruch, in dem bestimmte Pflanzensorten nicht individuell beansprucht werden, nicht nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist, auch wenn er möglicherweise Pflanzensorten umfaßt. Außerdem ist bei der Prüfung eines Anspruchs für ein Verfahren zur Züchtung einer Pflanzensorte Artikel 64 (2) EPU nicht zu berücksichtigen. Darüber hinaus entschied die Kammer, daß das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) erster Halbsatz EPÜ für Pflanzensorten unabhängig davon gilt, auf welche Weise sie erzeugt wurden. Daher sind Pflanzensorten, in denen Gene vorhanden sind, die mittels der rekombinanten Gentechnik in eine Elternpflanze eingebracht wurden, vom Patentschutz ausgeschlossen.

C. Neuheit

1. Stand der Technik

1.1 Zugänglichmachung

1.1.1 Begriff des Zugänglichmachens

Die Kammer bestätigte in **T 348/94**, daß eine schriftliche Veröffentlichung, die angeblich auf einem Vortrag beruht, der auf einer öffentlichen Tagung gehalten wurde, die einige Zeit zuvor (hier: 10 Monate) stattgefunden hatte, nicht unbedingt identisch sein muß mit dem mündlich Vorgetragenen, sondern zusätzliche Informationen enthalten kann. Die Beweislast für den Umfang der mündlichen Offenbarung trägt der Einsprechende.

In der Sache **T 611/95** verfügte ein in der Fachwelt bekanntes Forschungsinstitut über einen die Erfindung vorwegnehmenden Bericht, der von

could not confer novelty on a claim, since the latter would require that the newly discovered effect indeed ended in a new technical application or use of the "aromatic esters" which was not necessarily correlated with the known application or use and could be clearly distinguished therefrom.

B. Exceptions to patentability

1. Patentability of plants and plant varieties

In **G 1/98** (OJ EPO 2000, 111), the Enlarged Board of Appeal held that a claim wherein specific plant varieties were not individually claimed was not excluded from patentability under Article 53(b) EPC even though it might embrace plant varieties. Moreover, when a claim to a process for the production of a plant variety was examined, Article 64(2) EPC was not to be taken into consideration. The Enlarged Board further decided that the exception to patentability in Article 53(b), first half-sentence, EPC applied to plant varieties irrespective of the way in which they were produced. Therefore, plant varieties containing genes introduced into an ancestral plant by recombinant gene technology were excluded from patentability.

C. Novelty

1. State of the art

1.1 Availability to the public

1.1.1 The concept of "making available"

In **T 348/94** the board confirmed that a written publication allegedly based on a paper previously read at a public meeting held some time earlier (in this case ten months) could not be assumed to be identical to what was orally disclosed, and might contain additional information. As to the extent of the oral disclosure, the burden of proof remained with the opponent.

In **T 611/95** a research institute known in the field held a report anticipating the invention which could be viewed at the institute or

leur utilisation ou application connue, mais ne saurait rendre nouvelle la revendication, puisqu'il faudrait pour cela que l'effet nouvellement découvert débouche sur une nouvelle application ou utilisation technique des "esters aromatiques" qui ne soit pas forcément en rapport avec l'application ou l'utilisation connue et qui s'en distingue nettement.

B. Exceptions à la brevetabilité

1. Brevetabilité des plantes et des variétés végétales

Dans la décision **G 1/98** (JO OEB 2000, 111), la Grande Chambre de recours a considéré qu'une revendication dans laquelle il n'est pas revendiqué individuellement des variétés végétales spécifiques n'était pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 53 b) CBE, même si elle peut couvrir des variétés végétales. En outre, lors de l'examen d'une revendication relative à un procédé d'obtention d'une variété végétale, les dispositions de l'article 64(2) CBE ne doivent pas être prises en considération. La Grande Chambre de recours a également décidé que l'exception à la brevetabilité édictée à l'article 53 b) CBE, premier membre de phrase, s'appliquait aux variétés végétales quel que soit leur mode d'obtention, et que, par conséquent, des variétés végétales contenant des gènes introduits dans un végétal ancestral par recombinaison génétique étaient exclues de la brevetabilité.

C. Nouveauté

1. Etat de la technique

1.1 Accessibilité au public

1.1.1 Notion d'accessibilité

Dans sa décision **T 348/94**, la chambre a confirmé que lorsqu'une publication écrite est supposée se fonder sur un document lu précédemment lors d'une réunion publique tenue quelque temps auparavant (en l'occurrence dix mois), l'on ne saurait partir du principe qu'elle concorde exactement avec la divulgation orale, mais bien qu'elle peut contenir des informations supplémentaires. En ce qui concerne l'étendue de l'exposé oral, la charge de la preuve incombe à l'opposant.

Dans l'affaire **T 611/95**, un institut de recherche connu des milieux spécialisés disposait d'un communiqué qui antériorisait l'invention et pouvait

jedermann auf Anfrage dort eingesehen oder bestellt werden konnte. In zwei vor dem Prioritätsdatum veröffentlichten Fachaufsätzen wurde auf diesen Bericht hingewiesen und angegeben, wo er erhältlich sei.

Die Kammer war der Auffassung, daß der Bericht somit öffentlich zugänglich war. Das Institut sei zwar, was die Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit betreffe, nicht einer öffentlichen Bibliothek gleichzustellen, jedoch hätten die Angaben in den Druckschriften die Fachwelt darauf hingewiesen, daß der Bericht dort von jedermann eingesehen bzw. bestellt werden könne. Damit sei für seine öffentliche Zugänglichkeit gesorgt.

1.1.2 Geheimhaltungsverpflichtung

In der Sache **T 202/97** stellte die Kammer fest, daß ein mit einer Tagesordnung an Mitglieder einer internationalen Normenausschußarbeitsgruppe versandter Normungsvorschlag zur Vorbereitung einer Normensitzung gewöhnlich nicht der Geheimhaltung unterliegt und daher als der Öffentlichkeit zugänglich gilt. Auch wenn nur ein bestimmter Personenkreis zur Teilnahme an der Normensitzung eingeladen werde, bestehe die Aufgabe eines Normenausschusses gerade darin, mit der Fachwelt auf möglichst breiter Ebene abgestimmte, am aktuellen Stand der Entwicklung orientierte Vorschläge für die Normenweiterbildung zu erarbeiten. Dieses Ziel schließe eine Geheimhaltungsverpflichtung aus.

1.1.3 Beweisfragen

In **T 48/96** stellte die Kammer fest, daß zum Beweis der Behauptung, ein in einem Katalog beschriebenes Gerät sei der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag zugänglich gewesen, der Nachweis nicht genüge, daß der Katalog rechtzeitig veröffentlicht worden sei, weil die bloße Angabe in einem Katalog noch keinen absoluten Beweis dafür liefere, daß das beschriebene Erzeugnis tatsächlich jedermann zugänglich gewesen sei.

Im Fall **T 611/97** hatte der Beschwerdeführer/Einsprechende verschiedene Geschützausrichtsysteme genannt, die in unterschiedlicher Weise (Angebot, Herstellung, Verkauf, Verteilung von Prospekten) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein sollten.

Die Kammer stellte fest, daß unmittelbar ersichtlich sei, daß durch die unterschiedlichen Handlungen, z. B.

ordered from it by any person on request. Two papers published prior to the priority date referred to this report and indicated where it could be obtained.

In the board's view, the report was therefore publicly available. As far as availability to the public was concerned, the institute was not to be equated with a library. However, the information in the documents had indicated to experts in the field that the report could be viewed at the institute or ordered from it by any person. It was thus available to the public.

1.1.2 Obligation to maintain secrecy

In **T 202/97** the board held that a draft standard sent together with an agenda to the members of an international standards working party as part of the preparations for a meeting on standards was not normally confidential and was thus available to the public. Even though only a particular group of persons had been invited to take part in the meeting on standards, it was the task of a standards committee to draw up proposals for standards which had been agreed on on as broad a basis as possible with the experts in the field, and which were based on the current state of developments. This task precluded any obligation to maintain confidentiality.

1.1.3 Issues of proof

In **T 48/96** the board was of the opinion that, in order to prove the allegation that a particular apparatus described in a catalogue had been available to the public prior to the priority date, it was not sufficient to show that the catalogue had been published in time, because a mere indication in a catalogue did not constitute absolute proof that the described product had in fact been available to anybody.

In **T 611/97** the appellant/opponent had listed various gun alignment systems which he alleged had been made available to the public in various ways (through being advertised, manufactured or sold, or through the distribution of catalogues).

The board stated that it was immediately obvious that a variety of actions, eg describing the system in a

être consulté sur demande ou commandé par n'importe qui. Deux articles spécialisés publiés avant la date de priorité faisaient référence à ce communiqué et indiquaient où l'on pouvait se le procurer.

La chambre a estimé que ce communiqué avait ainsi été rendu accessible au public. S'il est vrai que l'institut ne peut être assimilé à une bibliothèque publique pour ce qui est de l'accessibilité au public, il n'en demeure pas moins que les indications contenues dans les imprimés signalaient aux milieux spécialisés que ce communiqué pouvait y être consulté ou commandé par tout un chacun. L'accès au public était ainsi assuré.

1.1.2 Obligation de confidentialité

Dans l'affaire **T 202/97**, la chambre a conclu qu'une proposition de normalisation accompagnant un ordre du jour envoyé aux membres du groupe de travail d'un comité international de normalisation en vue de la préparation d'une réunion n'est habituellement pas soumise à une obligation de confidentialité, et qu'elle est de ce fait réputée accessible au public. Même si ce n'est qu'un cercle bien déterminé de personnes qui est invité à participer à la réunion relative aux normes, le comité de normalisation a justement pour tâche d'élaborer, avec les milieux spécialisés, des propositions de perfectionnement des normes harmonisées sur une base qui soit la plus large possible et qui repose sur le niveau de développement actuel. Ce but exclut toute obligation de confidentialité.

1.1.3 Questions de preuve

La chambre a constaté, dans l'affaire **T 48/96**, que pour prouver l'allégation qu'un certain appareil, décrit dans un catalogue, était accessible au public avant la date de priorité, il ne suffit pas de démontrer que le catalogue a été publié à temps, parce que la seule indication dans un catalogue ne constitue pas une preuve absolue que le produit décrit était en fait disponible à toute personne.

Dans l'affaire **T 611/97**, le requérant/opposant avait cité différents systèmes d'alignement pour contrôle de tir qui auraient dû être rendus accessibles au public de différentes façons (offre, fabrication, vente, diffusion de prospectus).

La chambre a constaté qu'il apparaît directement que les différentes opérations, par ex. description dans un

Beschreibung in einem Prospekt und Verkauf desselben Systems, der Öffentlichkeit in der Regel ein unterschiedlicher Gegenstand zugänglich gemacht werde. Denn ein Fachmann könne z. B. einem durch Verkauf uneingeschränkt öffentlich zugänglich gemachten System durch Zerlegen, Analyse etc. technische Informationen entnehmen, die nicht notwendigerweise in dem Prospekt des Systems beschrieben seien. Die angebliche Zugänglichmachung eines Sachverhalts durch Verbreitung von Prospekten und der angebliche Verkauf eines in solchen Prospekten beschriebenen Systems stellten daher unterschiedliche Fälle von Zugänglichmachung dar, von denen jeder für sich nachgewiesen sein müsse.

2. Beurteilung der Neuheit

In **T 686/96** betraf der Anspruch 1 ein Gemisch mit einem Merkmal iv, das einen Perspex®-Abriebwert im Bereich von etwa 12 bis etwa 20 voraussetzte. Eine Vorveröffentlichung offenbarte in Beispiel 2 ein Gemisch mit den Merkmalen i bis iii des Anspruchs 1. Zur Klärung der Neuheit mußte festgestellt werden, ob das bekannte Gemisch ebenfalls den in Merkmal iv des Anspruchs 1 geforderten Abriebwert aufwies. Die Kammer stellte fest, daß der Abriebwert des bekannten Gemischs etwas unter dem im anspruchsgemäßen Merkmal iv angegebenen unteren Wert lag. Da die Untergrenze in Anspruch 1 mit "etwa 12" angegeben war, war eine Auslegung erforderlich. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß bei der Beurteilung der Neuheit eines Anspruchsgegenstands die weiteste technisch sinnvolle Auslegung des Anspruchs herangezogen werden müsse. Der Umfang des Anspruchs 1 sei dahingehend auszulegen, daß die dort angegebene Untergrenze dem im Stand der Technik offenbarten Wert entspreche. Dem Anspruch 1 sei daher die Neuheit abzuspochen.

2.1 Eine einzige Entgegenhaltung

Im Zusammenhang mit einem Einwand wegen mangelnder Neuheit galt es im Fall **T 610/95** zu entscheiden, ob die im Patent vorgeschlagene Lösung unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der Entgegenhaltung 2 hergeleitet werden konnte, die Bezugnahmen auf den gesamten Inhalt dreier Patentschriften enthielt, aber keiner davon Vorrang einräumte. Jede dieser Patentschriften enthielt eine Vielzahl verschiedener

catalogue and selling it, usually meant that a different product was made available to the public. A person skilled in the art could, for example, dismantle and analyse a system which had been made unrestrictedly available to the public by being sold in order to obtain technical information not necessarily contained in the catalogue. The alleged availability of a product based on the distribution of catalogues and the alleged sale of a system described in such catalogues therefore represented different cases of availability, each of which had to be proved separately.

2. Assessing novelty

In **T 686/96** claim 1 related to a composition with a feature (iv) requiring a perspex® abrasion value (PAV) in the range from about 12 to about 20 PAV. A prior art document disclosed in example 2 a composition having features (i) to (iii) of claim 1. With respect to novelty it had to be decided whether the known composition also had an abrasion value as required by feature (iv) of claim 1. The board established that the abrasion value of the known composition was somewhat below the lower value indicated in feature (iv) of the claim. Since the lower limit in the claim 1 was defined as "about 12", some interpretation was necessary. The board held that, when deciding on the novelty of the subject-matter of a claim, the broadest technically meaningful interpretation of a claim should be taken into account. In the board's view the scope of claim 1 was to be construed to mean that the indicated lower limit corresponded to the value disclosed in the prior art. Claim 1 was then considered to lack novelty.

2.1 Single anticipatory document

In view of the objection as to lack of novelty, the question to be answered in decision **T 610/95** was whether or not the proposed solution in the patent was derivable directly and unambiguously from the disclosure of citation (2), which contained cross-references to the entire content of three patent specifications without giving priority to any of these references. Each of these references offered a plurality of different options

prospectus et vente du même système, ont généralement pour effet de rendre un objet différent accessible au public. C'est ainsi par ex. qu'un système qui aurait été rendu accessible au public sans restriction du fait de sa vente apporterait au spécialiste qui le décompose, l'analyse, etc., des informations techniques qui ne sont pas nécessairement décrites dans le prospectus du système. Par conséquent, le fait qu'un état de choses ait soi-disant été rendu accessible par la diffusion de prospectus et la prétendue vente d'un système décrit dans ces prospectus constituent des cas différents de divulgation qu'il convient de démontrer chacun séparément.

2. Appréciation de la nouveauté

Dans la décision **T 686/96**, la revendication 1 portait sur une composition dont la caractéristique iv) exigeait une valeur d'abrasion Perspex® se situant dans la marge comprise entre environ 12 et environ 20 PAV. Un document de l'état de la technique divulguait dans son exemple 2 une composition présentant les caractéristiques i à iii de la revendication 1. En ce qui concerne la nouveauté, il fallait décider si la composition connue avait, elle aussi, une valeur d'abrasion telle que requise par la caractéristique iv de la revendication 1. La chambre a établi que la valeur d'abrasion de la composition connue était quelque peu en deçà de la valeur inférieure indiquée dans la caractéristique iv) de la revendication 1. Puisque la limite inférieure mentionnée dans la revendication 1 était définie par "environ 12", une interprétation s'imposait. La chambre a considéré que pour décider de la nouveauté de l'objet d'une revendication, il fallait tenir compte de l'interprétation de la revendication qui a la signification technique la plus large. De l'avis de la chambre, l'étendue de la revendication 1 devait s'interpréter de telle façon que la limite inférieure indiquée correspondait à la valeur exposée dans l'état de la technique. La revendication 1 a été jugée dénuée de nouveauté.

2.1 Une seule antériorité

Etant donné l'objection envers l'absence de nouveauté, la question à trancher dans la décision **T 610/95** était de savoir si la solution proposée dans le brevet pouvait être déduite directement et sans ambiguïté de l'exposé du document (2) cité qui contenait des renvois à l'ensemble du contenu de trois fascicules de brevets sans donner la priorité à aucun de ces renvois. Chacun de ces renvois présentait plusieurs options dif-

Möglichkeiten zur Herstellung druckempfindlicher Schichten medizinischer Verbände.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß man unter diesen Umständen nicht behaupten könne, die Verwendung eines bestimmten Erzeugnisses als druckempfindliches Material in der beanspruchten Erfindung könne unmittelbar und eindeutig aus der in der Entgegenhaltung 2 angeführten, völlig allgemeinen Bezugnahme auf die drei verschiedenen Vorveröffentlichungen hergeleitet werden und sei daher der Öffentlichkeit bereits zugänglich gemacht.

3. Beurteilung von Entgegenhaltungen

In **T 977/93** (ABI. EPA 2000, ***) vertrat die Kammer die Auffassung, daß ein der Öffentlichkeit zugänglich gemachtes Erzeugnis nicht reproduzierbar im Sinne der Entscheidung G 1/92 ist und folglich nicht zum Stand der Technik gehört, wenn der Fachmann nicht feststellen kann, ob das reproduzierte Erzeugnis mit dem Handelsprodukt identisch ist, weil die inhärenten und sonstigen Merkmale des Erzeugnisses sich ihm nicht erschließen und sich bei der Reproduktion mit hoher Wahrscheinlichkeit Abweichungen ergeben würden.

3.1 Bestimmung des Offenbarungsgehalts

3.1.1 Auslegung

In der Sache **T 158/96** war nach Auffassung der Prüfungsabteilung die Verwendung der Verbindung "Sertraline" zur Herstellung eines Medikaments zur Behandlung von obsessiv-kompulsiven Störungen (OCD = obsessive-compulsive disorder) gegenüber einem Dokument nicht neu, in dem offenbart war, daß Sertraline zu einem kurz vor dem Prioritätstag liegenden Zeitpunkt auf seine Wirksamkeit bei solchen Störungen klinisch getestet werde. Die Prüfungsabteilung wies darauf hin, daß es für Offenbarungszwecke üblich sei, pharmakologische Tests als Offenbarung einer medizinischen Verwendung zu akzeptieren, wenn diese Tests als Indikator für einen möglichen therapeutischen Nutzen allgemein anerkannt seien.

Die Kammer konnte sich dieser Auffassung im vorliegenden Fall nicht anschließen. Wenn ein Dokument des Stands der Technik als für einen beanspruchten Gegenstand neuheits-schädlich anerkannt werden sollte, könne die in diesem Dokument vermittelte Information anhand von Regeln ausgelegt werden, die zwar auf den Normalfall, aber nicht

for preparing pressure-sensitive layers of medical dressings.

The board held that, under these circumstances, it could not be said that the use of the specific product acting as pressure-sensitive material in the claimed invention was directly and unambiguously derivable from the wholly general reference to the three different prior documents quoted in citation (2) and had therefore already been made available to the public.

3. Assessment of anticipatory documents

In decision **T 977/93** (OJ EPO 2000, ***) the board held that a product made available to the public is not reproducible within the meaning of decision G 1/92 and thus does not belong to the state of the art if the skilled person is not in a position to establish identity of the reproduced product with the commercially available product because the intrinsic and extrinsic features of the product are not accessible and there is a high probability of variation upon reproduction.

3.1 Determining the content of the disclosure

3.1.1 Interpretation

In **T 158/96**, in the examining division's opinion the use of the compound "sertraline" for the manufacture of a medicament to treat obsessive-compulsive disorder (OCD) was not novel with regard to a document disclosing that sertraline was undergoing clinical trials for OCD shortly before the priority date. The examining division stressed that, for the purposes of patent disclosure, it was common practice to accept any pharmacological test as the disclosure of a medical use, as long as this test was commonly accepted as an indicator of potential therapeutic utility.

The board did not share the examining division's conclusion in the case at issue. For a prior-art document to be recognised as prejudicial to the novelty of a claimed subject-matter, the information conveyed by this document could not be interpreted on the basis of rules, which, though normally valid, did not necessarily apply to the specific situation and

férentes pour préparer des couches de pansements médicaux sensibles à la pression.

La chambre a estimé que, dans ces circonstances, l'on ne pouvait pas affirmer que l'utilisation du produit spécifique agissant comme matière sensible à la pression dans l'invention revendiquée pouvait être déduite directement et sans ambiguïté de la référence tout à fait générale aux trois documents antérieurs différents énumérés à la citation (2) et qu'elle avait de ce fait déjà été rendue accessible au public.

3. Appréciation de l'antériorité

Dans la décision **T 977/93** (JO OEB 2000, ***), la chambre a estimé qu'un produit rendu accessible au public n'est pas reproductible au sens où l'entend la décision G 1/92, et n'est par conséquent pas compris dans l'état de la technique, si l'homme du métier n'est pas en mesure d'établir que le produit qui a été reproduit est identique au produit disponible dans le commerce, du fait que les caractéristiques intrinsèques et extrinsèques de ce produit ne sont pas accessibles et que le risque de variations lors de la reproduction est élevé.

3.1 Détermination du contenu de la divulgation

3.1.1 Interprétation

Dans l'affaire **T 158/96**, la division d'examen avait estimé que l'utilisation du composé "sertraline" pour la fabrication d'un médicament destiné à traiter les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) n'était pas nouvelle eu égard à un document qui divulguait que la sertraline faisait l'objet de tests cliniques pour les TOC peu avant la date de priorité. La division d'examen a souligné qu'aux fins de la divulgation du brevet, il était d'usage courant d'accepter tout test pharmacologique en tant qu'exposé d'un usage médical, tant que ce test était communément admis comme indicateur de l'utilité thérapeutique potentielle.

La chambre n'a pas été d'accord avec la conclusion de la division d'examen en cette affaire. Pour reconnaître qu'un document de l'état de la technique porte atteinte à la nouveauté d'un objet revendiqué, on ne peut pas interpréter l'information transmise par ce document sur la base de règles qui, tout en étant par ailleurs valables, ne s'appliquent pas néces-

zwangsläufig auf den konkreten Einzelfall zutreffen und deshalb zu spekulativen Schlußfolgerungen führen könnten. Dem einschlägigen Wissensstand zufolge, der dem Aktenmaterial und den im Verfahren abgegebenen eidesstattlichen Versicherungen und Erklärungen zu entnehmen sei, habe der Fachmann auf dem Gebiet der Psychiatrie nicht davon ausgehen können, daß im Rahmen der vorklinischen Bewertung von Sertraline auch ein "Wirksamkeitstest zur Feststellung der Brauchbarkeit des Stoffs für die Behandlung von OCD" durchgeführt werde, geschweige denn erwarten können, daß bereits ein pharmakologischer Test existiere, der als Indikator für einen möglichen therapeutischen Nutzen bei der Behandlung von OCD "allgemein anerkannt" sei.

Die Kammer sei deshalb davon überzeugt, daß der mit der Lehre der Tests konfrontierte Fachmann angesichts all der Schwierigkeiten und Probleme, die die Feststellung der Wirksamkeit eines Stoffs bei der Behandlung von OCD gerade im Fall menschlicher Patienten aufwerfe, wohl kaum zu dem Schluß gekommen wäre, daß die Wirksamkeit von Sertraline bereits in vorklinischen Studien an Tieren nachgewiesen worden sei.

Die Information in einer Entgeghaltung, daß sich ein Medikament in einer Phase der klinischen Erprobung im Hinblick auf eine bestimmte therapeutische Anwendung befindet, sei für einen Anspruch, der auf dieselbe therapeutische Anwendung desselben Medikaments gerichtet sei, nicht neuheitsschädlich, wenn diese Information durch die Umstände plausibel widerlegt werde und wenn der Inhalt dieser Entgeghaltung keinerlei Schlüsse darauf zulasse, daß tatsächlich eine therapeutische Wirkung oder eine der beanspruchten therapeutischen Anwendung unmittelbar und zweifelsfrei zugrunde liegende pharmakologische Wirkung gegeben sei.

Im Fall **T 80/96** (ABI. EPA 2000, 50) lautete Anspruch 3 des Hauptantrags wie folgt: "L-Carnitin-haltige Zubereitung in Tabletten-, Kapsel-, Pulver- oder Granulatform, insbesondere zur enteralen Applikation, gekennzeichnet durch einen Gehalt an L-Carnitin-L-tartrat mit Hilfsstoff(en) und gegebenenfalls weiterem Wirkstoff bzw. weiteren Wirkstoffen." Im Stand der Technik war die beanspruchte Tartratverbindung beschrieben.

Die Kammer zog die Parallele zu dem Fall, daß bei einem Wirkstoff, welcher

therefore might lead to speculative conclusions. In fact, given the level of knowledge on the matter as illustrated in the documents on record and in the affidavits and declarations produced during the proceedings, the person skilled in the field of psychiatry had no reasonable ground for expecting the pre-clinical evaluation of sertraline to include any "activity-test showing the utility of the substance in the treatment of OCD", and still less for expecting any pharmacological test to exist that was "commonly accepted" as an indicator of the potential therapeutic utility in the treatment of OCD.

The board was therefore convinced that the skilled person, faced with the teaching of the tests, and conscious of all the difficulties and problems in assessing drug effectiveness in treating OCD, even in human patients, would not realistically have concluded that evidence of sertraline effectiveness had already been produced by the pre-clinical studies in animals.

The information in a citation that a medicament was undergoing a clinical phase evaluation for a specific therapeutic application was not prejudicial to the novelty of a claim directed to the same therapeutic application of the same medicament if such information was plausibly contradicted by the circumstances and if the content of said citation did not allow any conclusion to be drawn with regard to the actual existence of a therapeutic effect or any pharmacological effect which directly and unambiguously underlay the claimed therapeutic application.

In **T 80/96** (OJ EPO 2000, 50), claim 3 of the main request read as follows: "Preparation containing L-carnitine in the form of tablets, capsules, powders or granules, in particular for enteral application, characterised in that it contains L-carnitine-L-tartrate with an auxiliary substance or auxiliary substances and, possibly, one or more further active agents." An aqueous solution of the claimed tartrate compound was described in the prior art.

The board held that, in the case of an active agent which was known as

sairement à cette situation particulière et peuvent donc donner lieu à des conclusions spéculatives. En fait, étant donné le niveau des connaissances en la matière tel qu'illustré par les documents versés au dossier ainsi que les affirmations sous serment et les déclarations produites pendant la procédure, l'homme du métier dans le domaine psychiatrique n'avait pas de motif raisonnable pour s'attendre à ce que l'évaluation pré-clinique de la sertraline comprenne des "tests d'activité montrant l'utilité de la substance dans le traitement des TOC", et encore moins pour s'attendre à l'existence d'un test pharmacologique "communément admis" comme indicateur de l'utilité thérapeutique potentielle de la substance dans le traitement des TOC.

Par conséquent, la chambre était convaincue que l'homme du métier confronté à l'enseignement des tests et conscient de toutes les difficultés et de tous les problèmes qui se posent lorsqu'il s'agit d'apprécier l'efficacité d'un médicament pour le traitement des TOC, même chez l'Homme, n'aurait pas conclu de façon réaliste que la preuve de l'efficacité de la sertraline avait déjà été apportée par les études pré-cliniques effectuées sur les animaux.

L'information donnée dans un document cité selon laquelle un médicament est soumis à une évaluation clinique pour une application thérapeutique déterminée, ne porte pas atteinte à la nouveauté d'une revendication visant la même application thérapeutique de ce même médicament si cette information est plausiblement démentie par les circonstances et si le contenu dudit document cité ne permet pas de tirer des conclusions concernant l'existence réelle d'un effet thérapeutique ou d'un effet pharmacologique qui soit directement et sans ambiguïté à la base de l'application thérapeutique revendiquée.

Dans l'affaire **T 80/96** (JO OEB 2000, 50), la revendication 3 de la requête principale était la suivante : "Préparation contenant de la L-carnitine, notamment pour l'application entérale sous la forme de comprimés, gélules, poudres ou granulés, caractérisée par une teneur en L-carnitine-L-tartrate, avec une/des substance(s) auxiliaire(s) et, le cas échéant, une ou plusieurs autres substances actives." L'état de la technique contenait la description d'une solution aqueuse du composé de tartrate revendiqué.

La chambre a décidé que si une substance active, connue en tant que telle

an sich als wasserlöslich bekannt ist, sich für den Fachmann keine Hinzufügung oder Änderung in der Definition des Wirkstoffs ergibt, wenn dieser als Lösung beschrieben und beansprucht wird. Ohne weitere Spezifizierung ändert die bloße Charakterisierung eines Lösungs- oder Verdünnungsmittels als flüssig oder fest in einem Patentanspruch nichts an der Beurteilung der Neuheit des Anspruchsgegenstands. Analogerweise kann in einem Anspruch, der auf eine Zubereitung eines bekannten, strukturell definierten Wirkstoffs mit mindestens einem Hilfsstoff gerichtet ist und in dem das Merkmal "mit Hilfsstoff(en)" zum Ausdruck bringt, daß dem Wirkstoff irgend etwas hinzugefügt wird, die Beimischung eines unbestimmten Hilfsstoffs angesichts der unbegrenzten Zahl der in Betracht kommenden Stoffe nicht als gegenständliche und unterscheidungskräftige Ergänzung dieses Wirkstoffs gewertet werden, solange dieses für die Anerkennung der Neuheit notwendige Merkmal nicht derart konkretisiert wird, daß der Fachmann erkennen kann, was dem Wirkstoff beizumischen ist. Der Anspruch war somit nicht neu.

In der Sache **T 262/96**, in der es um die Neuheit ging, behauptete der Beschwerdeführer/Einsprechende, daß der Werkstoff ZN40 schon vor dem Prioritätstag auf dem Markt erhältlich gewesen sei und daß diese Erzeugnisse die Zusammensetzung, die Mikrostruktur und die Eigenschaften aufwiesen, die in Anspruch 1 des Streitpatents angegeben seien. Der Siliciumdioxidgehalt dieser Probe des Werkstoffs ZN40 liege unter der in Anspruch 1 des Streitpatents genannten Untergrenze von 0,05 Gew.-%. Das Argument des Beschwerdeführers, der Unterschied zwischen den beiden Zahlenwerten betrage nur 0,007 % und sei damit nicht signifikant, überzeugte die Kammer nicht. Da der Siliciumdioxidgehalt dieses Werkstoffs ZN40 an sich schon relativ gering sei, mache dieser Unterschied de facto 16 % aus. Ein Unterschied im Siliciumdioxidgehalt in Höhe von 16 % reiche aus, um zwei Erzeugnisse voneinander zu unterscheiden, wenn derart geringe Siliciumdioxidmengen mit der verwendeten Meßmethode hinreichend genau festgestellt werden könnten. Der Beschwerdeführer lieferte keine Angaben zur Standardabweichung oder zum Genauigkeitsgrad der verwendeten Methode, machte aber in der mündlichen Ver-

such to be water-soluble, it was clear to a person skilled in the art that describing and claiming the active agent as a solution did not add to or change the definition of that active agent. Without further specification, the mere characterisation of a solvent or diluent as liquid or solid in a claim did not change the assessment of the novelty of the subject-matter of the claim. Analogously, in a claim directed to a preparation of a known structurally defined active agent with at least one auxiliary substance, in which the feature "with an auxiliary substance or auxiliary substances" meant that something was added to the active agent, the admixture of an unspecified auxiliary substance could not, in view of the unlimited number of substances which might enter into consideration, be deemed a substantive and distinctive addition to the active agent, unless this feature, which was necessary if novelty was to be recognised, was specified in such a way that a person skilled in the art could recognise what it was that should be added to the active agent. The claim was therefore not new.

In **T 262/96**, regarding the issue of novelty, the appellant/opponent contended that the ZN40 material was commercially available before the priority date and that these products had the composition, microstructure and properties indicated in claim 1 of the patent in suit. The silica content of this sample of ZN40 material was lower than the lower limit of 0.05 wt% stated in claim 1 of the patent in suit. The appellant's argument that the difference between the said numerical values was only 0.007, and thus not significant, was not convincing for the board. As the silica content of this ZN40 material was itself relatively low, this difference represented in fact 16%. A difference of 16% in the silica content was sufficient to distinguish two products from each other if such low silica contents could be determined with sufficient accuracy by the method of measurement used. The appellant did not provide information about the standard deviation or the degree of accuracy of the method used. Instead, he argued at the oral proceedings that the value of 0.043 wt% was in fact lower than the actual value since the analysis was effected on the sintered body and such an analysis was more problematic than

pour être soluble dans l'eau est décrite ou revendiquée comme solution, l'homme du métier ne peut conclure pour autant qu'il a été ajouté ou modifié quelque chose dans la définition de cette substance. La simple mention, sans autres spécifications, dans une revendication de l'état solide ou liquide comme caractéristique d'un solvant ou d'un diluant ne saurait avoir d'incidence sur l'appréciation de la nouveauté de l'objet de la revendication. De même, dans une revendication qui porte sur une préparation d'une substance active connue, de structure définie, comprenant au moins une substance auxiliaire, et dans laquelle la caractéristique "avec une/des substance(s) auxiliaire(s)" signifie que quelque chose est ajouté à la substance active, l'adjonction dans le mélange d'une substance auxiliaire indéterminée ne peut, compte tenu du nombre illimité des substances entrant en ligne de compte, être considérée comme un complément concret, à caractère distinctif, venant s'ajouter à cette substance active, aussi longtemps que cette caractéristique nécessaire pour que la nouveauté de l'invention soit reconnue n'est pas une caractéristique concrète permettant à l'homme du métier de constater ce qui doit être ajouté à cette substance active. La revendication n'est dès lors pas nouvelle.

Dans la décision **T 262/96** concernant la question de la nouveauté, le requérant/opposant a prétendu que la matière ZN40 était disponible dans le commerce avant la date de priorité et que ces produits avaient la composition, la microstructure et les propriétés indiquées dans la revendication 1 du brevet attaqué. La teneur en silice de cet échantillon de matière ZN40 était en deçà de la limite inférieure de 0,05% en poids indiquée à la revendication 1 du brevet litigieux. L'argument du requérant selon lequel la différence entre lesdites valeurs numériques n'était que de 0,007, et donc insignifiante, n'a pas convaincu la chambre. Puisque la teneur en silice de cette matière ZN40 est elle-même relativement faible, cette différence représente en fait 16%. Une différence de 16% de teneur en silice suffit à faire la distinction entre deux produits si ces faibles teneurs en silice peuvent être déterminées avec suffisamment de précision par la méthode de mesure utilisée. Le requérant n'a pas donné d'informations sur l'écart type ou le degré de précision de la méthode utilisée. Au contraire, il a fait valoir au cours de la procédure orale que la valeur de 0,043% en poids était en fait inférieure à la valeur réelle, puisque

handlung geltend, daß der Wert von 0,043 Gew.-% niedriger ausfalle als der tatsächliche Wert, da die Analyse am Sinterkörper vorgenommen worden sei. Eine solche Analyse sei schwieriger als eine Analyse des Ausgangspulvers, weil sich während des Sintervorgangs weitere Bestandteile bildeten. Die Kammer war jedoch anderer Auffassung. Daß eine Analyse am Sinterergebnis womöglich schwieriger sei, bedeute nicht, daß das Analyseergebnis deshalb zu niedrig ausfallen müsse. Auch sei die Behauptung des Beschwerdeführers, der am Sinterkörper gemessene Siliciumdioxidgehalt sei niedriger als der tatsächliche Wert, nicht bewiesen und werde vom Beschwerdegegner bestritten. Selbst wenn man das Argument theoretisch gelten ließe, daß der für ZN40 genannte Wert zu niedrig sei, hätte der Beschwerdeführer beweisen müssen, daß der tatsächliche Wert innerhalb des beanspruchten Bereichs von 0,05 bis 0,5 Gew.-% liege. Dies habe er jedoch versäumt, obwohl er die Beweislast trage. Die Kammer gehe deshalb in Abwesenheit gegenteiliger Beweise davon aus, daß der Siliciumdioxidgehalt außerhalb des beanspruchten Bereichs liege und damit für die beanspruchten Keramikkörper nicht neuheitsschädlich sei.

4. Unschädliche Offenbarungen

4.1 Ereignisse vor dem Prioritätstag

In der Sache **T 535/95** hat die Beschwerdekammer die Frage, die auch in der Sache **G 3/98** gestellt wurde, erneut vorgelegt. Die Sache war unter dem Aktenzeichen **G 2/99** anhängig.

Die Verfahren **G 3/98** und **G 2/99** (ABI. EPA 2000, ***) wurden verbunden und am 12.7.2000 entschied die Große Beschwerdekammer, daß für die Berechnung der Frist von sechs Monaten nach Artikel 55 (1) EPÜ der Tag der tatsächlichen Einreichung der europäischen Patentanmeldung maßgebend ist; der Prioritätstag ist für die Berechnung dieser Frist nicht heranzuziehen.

5. Neuheit chemischer Verbindungen und Stoffgruppen

5.1 Auswahl eines Teilbereichs und Überschneidung von Parameterbereichen

In der Sache **T 406/94** entschied die Kammer, daß mangelnde Neuheit nur auf eine eindeutige und unmißverständliche Offenbarung des beanspruchten Gegenstands in der Vorveröffentlichung gestützt werden

an analysis performed on the starting powder because of the additional components formed during sintering. In the board's view the fact that an analysis might be more difficult on the sintered product did not mean that the result of the analysis was necessarily too low. Furthermore, the appellant's affirmation that the silica content measured in the sintered body was lower than the actual value was not supported by evidence and was contested by the respondent. If it were to be assumed for the sake of argument that the value given for ZN40 was too low, then the appellant would still have had to prove that the actual value lay within the claimed range of 0.05 to 0.5 wt%. Evidence to this effect was not provided by the appellant, although the burden of proof rested with him. In these circumstances, the board considered that, in the absence of evidence to the contrary, the silica content disclosed lay outside the claimed range and would not destroy the novelty of the claimed ceramic bodies.

4. Non-prejudicial disclosures

4.1 Events prior to priority date

In **T 535/95** the board once again referred the question put in **G 3/98**. The case was pending as **G 2/99**.

The proceedings **G 3/98** and **G 2/99** (OJ EPO 2000, ***) were consolidated and on 12.7.2000 the Enlarged Board of Appeal decided that, for the calculation of the six-month period referred to in Article 55(1) EPC, the relevant date was the date of the actual filing of the European patent application; the date of priority was not to be taken account of in calculating this period.

5. Novelty of chemical compounds and groups of compounds

5.1 Selection of sub-ranges and overlapping of ranges defined by parameters

In **T 406/94** the board emphasised that a finding of lack of novelty could only be based on a clear and unmis-takable disclosure of the claimed subject-matter in the prior-art document. In the case in question the

l'analyse avait été effectuée sur le corps fritté, et qu'une telle analyse posait davantage de difficulté qu'une analyse effectuée sur la poudre de départ, en raison des composants supplémentaires constitués pendant le frittage. De l'avis de la chambre, le fait qu'une analyse puisse être plus compliquée sur le produit fritté ne signifie pas pour autant que le résultat de l'analyse est forcément trop bas. En outre, l'affirmation du requérant selon laquelle la teneur en silice mesurée dans le corps fritté est inférieure à la valeur effective n'est étayée par aucune preuve et a été contestée par l'intimé. S'il avait été supposé, à titre d'exemple, que la valeur indiquée pour la matière ZN40 était trop basse, le requérant aurait encore dû prouver que la valeur effective était comprise dans la marge revendiquée de 0,05 à 0,5% en poids. Le requérant n'a pas fourni de preuve à cet effet, bien que la charge de la preuve lui ait incombé. Dans ces circonstances, la chambre considère qu'en l'absence de preuve du contraire, la teneur en silice divulguée se situe en dehors de la marge revendiquée et qu'elle ne détruit pas la nouveauté des corps céramiques revendiqués.

4. Les divulgations non opposables

4.1 Evénements survenus avant la date de priorité

Dans l'affaire **T 535/95**, la chambre de recours a de nouveau soumis la question qui avait également été posée en l'affaire **G 3/98**. Cette affaire était en instance sous le numéro **G 2/99**.

Les procédures **G 3/98** et **G 2/99** (JO OEB 2000, ***) ont été jointes et le 12.7.2000 la Grande Chambre de recours a décidé que, aux fins du calcul du délai de six mois prévu par l'article 55(1) CBE, la date pertinente est celle à laquelle la demande de brevet européen a été effectivement déposée. La date de priorité ne doit pas être prise en considération.

5. Nouveauté de composés chimiques et de groupes de composés

5.1 Sélection de parties de domaine et recoupement entre domaines de valeurs de paramètres

Dans la décision **T 406/94**, la chambre a souligné qu'il ne peut être conclu à l'absence de nouveauté que sur la base d'une divulgation claire et indubitable de l'objet revendiqué dans le document appartenant à

kann. Im vorliegenden Fall liege der im Stand der Technik angeführte Prozentsatzbereich zwar zahlenmäßig nahe am beanspruchten Bereich, könne aber nicht als Vorwegnahme des beanspruchten Gegenstands betrachtet werden, weil der im Stand der Technik angeführte Prozentsatzbereich auf anderen Ausgangsstoffen basiere.

In der Sache **T 65/96** war ein gummi-verstärktes Copolymer, das eine Kombination der Merkmale aufwies, die die Lösung der technischen Aufgabe des angefochtenen Patents bildeten, in der Vorveröffentlichung D2 nicht genannt. Die Kammer verwarf das Argument des Beschwerdeführers (Einsprechenden), alle relevanten Parameter seien "innerhalb weniger Zeilen" aufgeführt, als irrelevant, weil die Position einer Offenbarung innerhalb eines Dokuments alleine nicht ausreiche, um den wirklichen Textzusammenhang der Parameter aufzuzeigen oder gar nachzuweisen, daß sie in Verbindung miteinander offenbart seien, wie dies die Lösung der technischen Aufgabe erfordere. In jedem Falle werde einer der Parameter in einem ganz anderen Teil der Offenbarung genannt.

Außerdem zeige sich bei näherer Betrachtung von D2, daß die Parameter "Gummianteil" und "Teilchengröße des Gummi" nur als unabhängige Bereiche ohne jeden Hinweis darauf offenbart worden seien, inwieweit – und ob überhaupt – sie in Abhängigkeit voneinander variieren könnten. Auch wenn der Beschwerdegegner in der mündlichen Verhandlung einräumte, daß sich die in D2 offenbarten Bereiche teilweise mit den in der Lösung der technischen Aufgabe festgelegten Bereichen überschneiden, sei für diese Lösung doch erforderlich, daß gleichzeitig drei der Parameter bestimmte Werte erreichten.

Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß die beanspruchte Lösung nicht willkürlich sei, weil sie im Vergleich mit den aus D2 bekannten Erzeugnissen eine bestimmte technische Aufgabe erfülle. In dem Maße, in dem sich die beanspruchte Lösung überhaupt mit der allgemeinen Offenbarung von D2 überschneide, stelle sie eine enge Auswahl daraus dar und erfülle alle Erfordernisse einer echten Auswahl-erfindung (s. T 198/84, ABI. EPA 1985, 209).

board found that the percentage range cited in the prior art, although numerically close to the claimed range, could not be relied on to anticipate the subject-matter claimed, because the percentage cited in the prior art was based on different starting materials.

In **T 65/96**, there was no mention in the prior-art document D2 of a rubber-reinforced copolymer having the combined features forming the solution of the technical problem addressed in the opposed patent. The board pointed out that the argument of the appellant (opponent) that all the relevant parameters had been mentioned "within a few lines" was irrelevant, because the location within the document of a disclosure did not in itself suffice to show the true contextual relationship of the parameters, let alone establish that they were disclosed in combination, as required by the solution of the technical problem. In any case, one of the parameters was referred to in a quite separate section of the disclosure.

Furthermore, closer examination of D2 showed that the parameters of amount of rubber and particle size of rubber were merely disclosed as independent ranges without any indication as to how, or indeed whether, they might vary with one another. Whilst it was conceded by the respondent at the oral proceedings that D2 disclosed ranges partly overlapping with those defined in the solution of the technical problem, the latter required the simultaneous fulfilment of three values of the same parameters.

The board came to the conclusion that the claimed solution was not arbitrary since it solved a specific technical problem compared with the products according to D2. Hence, the claimed solution, to the extent that it overlapped with the general disclosure of D2 at all, represented a narrow selection therefrom and fulfilled all the requirements of a true selection (see T 198/84, OJ EPO 1985, 209).

l'état de la technique. En l'espèce, la chambre a estimé que bien que proche numériquement du domaine revendiqué, le domaine de valeurs de pourcentage mentionné dans l'état de la technique cité ne pouvait pas être invoqué pour contester la nouveauté de l'objet revendiqué, parce que le pourcentage cité dans l'état de la technique avait été calculé à partir de matériaux de départ différents.

Dans l'affaire **T 65/96**, le document D2 appartenant à l'état de la technique ne mentionnait pas de copolymère renforcé au caoutchouc présentant la combinaison de caractéristiques qui constituait la solution du problème technique au point de départ de l'invention dans le brevet faisant l'objet de l'opposition. La chambre a fait savoir qu'elle ne pouvait retenir l'argument du requérant (opposant) selon lequel tous les paramètres pertinents avaient été mentionnés "en quelques lignes", car le fait que des paramètres aient été divulgués dans un document ne suffisait pas en soi pour montrer le véritable lien contextuel existant entre les paramètres, et encore moins pour prouver qu'ils étaient exposés en combinaison, comme cela était exigé pour pouvoir résoudre le problème technique. De toute façon, l'un des paramètres était cité dans une section tout à fait distincte de l'exposé.

En outre, un examen plus attentif du document D2 permettait de constater que les paramètres concernant la quantité de caoutchouc et la taille des particules de caoutchouc n'étaient divulgués que sous la forme de domaines de valeurs indépendants, et qu'il n'était pas indiqué comment ils pouvaient varier entre eux, ni même s'il était possible de les faire varier les uns par rapport aux autres. Bien que l'intimé ait reconnu lors de la procédure orale que le document D2 divulguait des domaines de valeurs de paramètres qui se recoupaient partiellement avec ceux qui étaient définis dans la solution proposée pour le problème technique, cette solution impliquait la présence simultanée de trois valeurs des mêmes paramètres.

La chambre a conclu que la solution revendiquée n'était pas arbitraire, puisque, comparée avec les produits selon le document D2, elle résolvait un problème technique spécifique. Par conséquent, en admettant même que cette solution recouvrait l'enseignement général de D2, elle constituait une sélection limitée de cet enseignement et remplissait toutes les conditions requises pour pouvoir être considérée comme une véritable sélection (cf. T 198/84, JO OEB 1985, 209).

In der Sache **T 751/94** befand die Kammer folgendes: Im Falle sich überschneidender Zahlenbereiche eines Parameters in einem Anspruch und dem Stand der Technik ist bei der Beurteilung der Neuheit des beanspruchten Gegenstands gegenüber dem Stand der Technik gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (s. T 26/85, ABI. EPA 1990, 22; T 666/89, ABI. EPA 1993, 495) zu prüfen, ob der Fachmann unter Berücksichtigung aller ihm bekannten technischen Gegebenheiten ernsthaft erwogen hätte, die technische Lehre aus dem bekannten Dokument im Überschneidungsbereich anzuwenden. Nach Auffassung der Kammer sollte das in der Entgegenhaltung beschriebene Verfahren eindeutig nicht im Überschneidungsbereich ausgeführt werden, so daß die Überschneidung nicht neuheitsschädlich sei. Außerdem sei die in der beanspruchten Erfindung verwendete Kombination von Parametern nicht in der Entgegenhaltung offenbart worden und auch nicht eindeutig daraus abzuleiten.

D. Erfinderische Tätigkeit

1. Ermittlung des nächstliegenden Standes der Technik

Dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz folgend haben die Beschwerdekammern bestimmte Kriterien aufgestellt, anhand derer der nächstliegende Stand der Technik bestimmt werden kann, der im weiteren als Ausgangspunkt dient. Eines dieser Kriterien besagt, daß der nächstliegende Stand der Technik in der Regel ein Dokument des Standes der Technik ist, das einen Gegenstand offenbart, der den gleichen Zweck verfolgt wie die beanspruchte Erfindung und die wichtigsten technischen Merkmale mit ihr gemein hat (T 59/96; T 686/91; T 482/92; T 298/93).

In der Sache **T 644/97** konnte sich die Kammer dem Beschwerdeführer (Einsprechenden) im Hinblick auf den gewählten nächstliegenden Stand der Technik nicht anschließen, weil ein Dokument, dessen technische Aufgabe nicht wenigstens in irgendeinem Zusammenhang mit der aus der Patentschrift ableitbaren Aufgabe steht, nicht als nächstliegender Stand der Technik in Frage kommt, ungeachtet der Zahl der gemeinsamen technischen Merkmale (T 686/91; T 325/93). Der nächstliegende Stand der Technik wird unter anderem aber auch als derjenige Stand definiert, der als das "erfolgsversprechendste Sprungbrett" für einen Angriff auf die

In **T 751/94** the board stated that in assessing the novelty of the claimed subject-matter in relation to the prior art where there was an overlap of numerical ranges of a parameter between a claim and the prior art, in accordance with the established case law of the boards of appeal (see T 26/85, OJ EPO 1990, 22; T 666/89, OJ EPO 1993, 495), it had to be considered whether the person skilled in the art would, in the light of the technical facts at his disposal, seriously contemplate applying the technical teaching of the prior-art document in the range of overlap. The board held that it was clear that the method according to the cited document was not to be carried out in the overlapping range, and consequently novelty was not destroyed by the overlap. In addition the combination of parameters in the claimed invention was not disclosed in, and was not clearly derivable from, the cited document.

D. Inventive step

1. Determination of closest prior art

In accordance with the problem and solution approach, the boards of appeal have developed certain criteria for identifying the closest prior art to be treated as a starting point. One such criterion is that the closest prior art is normally a prior art document disclosing subject-matter conceived for the same purpose as the claimed invention and having the most relevant technical features in common (T 59/96; T 686/91; T 482/92; T 298/93).

In **T 644/97** the board could not concur with the appellant's (opponent's) choice of the closest prior art because a document which did not mention a technical problem that was at least related to that derivable from the patent specification did not normally qualify as closest prior art, regardless of the number of technical features it might have in common (T 686/91, T 325/93). According to one definition, however, the closest prior art is the prior art which forms a springboard for the most effective attack on the claimed subject-matter. Therefore the board considered the question of what the result would have been, following the problem

Dans l'affaire **T 751/94**, la chambre a déclaré que selon la jurisprudence constante des chambres de recours (cf. T 26/85, JO OEB 1990, 22 ; T 666/89, JO OEB 1993, 495), lorsque l'on a à apprécier la nouveauté de l'objet revendiqué par rapport à l'état de la technique dans le cas où les plages de valeurs numériques d'un certain paramètre dans une revendication se recoupent avec celles divulguées dans l'état de la technique, il faut se demander si l'homme du métier, compte tenu des données techniques dont il avait connaissance, aurait envisagé sérieusement de mettre en application cet enseignement technique du document antérieur dans la plage de valeurs communes. La chambre a considéré qu'il était clair que la méthode exposée dans le document cité ne devait pas être mise en oeuvre dans la plage de recoupement, et que par conséquent la nouveauté de l'invention n'était pas détruite par ce recoupement. De plus, la combinaison de paramètres selon l'invention revendiquée n'était pas divulguée dans le document cité, et il n'était pas évident non plus qu'elle pouvait être déduite de ce document.

D. Activité inventive

1. Détermination de l'état de la technique le plus proche

Conformément à l'approche problème-solution, les chambres de recours ont défini certains critères qui permettent de déterminer l'état de la technique le plus proche à considérer comme point de départ. D'après l'un de ces critères, l'état de la technique le plus proche est normalement un document de l'état de la technique qui divulgue un objet visant à atteindre le même objectif que l'invention revendiquée et ayant en commun le plus grand nombre de caractéristiques techniques pertinentes (T 59/96, T 686/91, T 482/92, T 298/93).

Dans l'affaire **T 644/97**, la chambre n'a pas été d'accord sur le choix de l'état de la technique le plus proche effectué par le requérant (opposant), parce qu'un document qui ne mentionne pas un problème technique qui est au moins apparenté au problème susceptible d'être déduit du fascicule du brevet, ne peut normalement pas être considéré comme une description de l'état de la technique, quel que soit le nombre de caractéristiques techniques que ce document peut avoir en commun avec l'objet du brevet en question (T 686/91, T 325/93). Il existe toutefois une définition selon laquelle l'état de la technique le plus proche est celui qui

erfinderische Tätigkeit verwendet werden kann. Deshalb ging die Kammer der Frage nach, zu welchem Ergebnis sie – dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz folgend – gelangt wäre, wenn sie den vom Beschwerdeführer gewählten nächstliegenden Stand der Technik zugrundegelegt hätte. Die Kammer gelangte zu folgendem Schluß: Ergibt sich eine technische Aufgabe aus einem Dokument des "nächstliegenden Standes der Technik", das für den beanspruchten Gegenstand irrelevant ist (weil es nicht wenigstens in irgendeinem Zusammenhang mit der aus der Patentschrift ableitbaren Aufgabe steht), so kann ihre Lösung praktisch niemals naheliegend sein, weil jeder Versuch des Fachmanns, einen Gedankengang herzuleiten, der den beanspruchten Gegenstand nahelegt, von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Daraus folgt, daß der jeweilige beanspruchte Gegenstand gemessen an diesem Stand der Technik nicht naheliegend ist (s. auch T 792/97).

2. Technische Aufgabe

2.1 Ermittlung der technischen Aufgabe

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist bei der objektiven Ermittlung der zu lösenden technischen Aufgabe zunächst von der durch den Anmelder formulierten Aufgabe auszugehen. Erst wenn sich herausstellt, daß die gestellte technische Aufgabe nicht tatsächlich gelöst ist oder ein unzutreffender Stand der Technik zur Definition der technischen Aufgabe herangezogen wurde, kann untersucht werden, welche andere Aufgabe objektiv bestand (T 246/91; T 495/91). In T 644/97 stellte die Kammer daher die Fragen, ob die im Streitpatent beschriebene technische Aufgabe tatsächlich gelöst wurde und ob überhaupt die zutreffende Aufgabe gestellt wurde.

2.2 Neuformulierung der technischen Aufgabe

Es gehört zur ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern, daß eine Neuformulierung der erfindungsgemäßen technischen Aufgabe zulässig ist, um einen Stand der Technik zu berücksichtigen, in dessen Kenntnis der Anmelder erst nach der Einreichung der Patentanmeldung gelangt ist, wenn die neuformulierte Aufgabe ein weniger anspruchsvolles Ziel betrifft, das auch in der ursprünglichen Offenbarung – zumindest implizit – ebenfalls enthalten war (T 339/96).

and solution approach, if the appellant's choice of the closest prior art had nevertheless been taken. It concluded that a technical problem arising from a "closest prior art" disclosure which was irrelevant to the claimed subject-matter (in the sense that it did not mention a problem that was at least related to that derivable from the patent specification) had a form such that its solution could practically never be obvious, because any attempt by the skilled person to establish a chain of considerations leading in an obvious way to the claimed subject-matter was bound to fail. It followed that the respective claimed subject-matter was non-obvious in the light of such art (see also T 792/97).

2. Technical problem

2.1 Determination of the technical problem

According to the boards' case law, an objective definition of the technical problem to be solved should normally start from the technical problem actually described by the applicant. Only if it transpires that the technical problem disclosed has not in fact been solved, or that inappropriate prior art was used to define the technical problem, is it possible to investigate which other technical problem objectively existed (T 246/91; T 495/91). In T 644/97 the board therefore addressed the issues of whether the technical problem described in the patent in suit had effectively been solved and whether this had been the correct problem to consider.

2.2 Reformulation of technical problem

Established board of appeal case law states that a reformulation of the technical problem solved by the invention is permissible to take account of prior art which becomes known to the applicant after filing the patent application, when the reformulated problem represents a less ambitious goal which was also foreseen – at least implicitly – in the original disclosure (T 339/96).

constitue un tremplin pour l'attaque la plus efficace vis-à-vis de l'objet revendiqué. Par conséquent, la chambre s'est penchée sur la question de savoir ce que l'approche problème-solution aurait donné comme résultat si l'on avait malgré tout admis le choix de l'état de la technique le plus proche fait par le requérant. La chambre est arrivée à la conclusion qu'un problème technique découlant de la divulgation d'un "état de la technique le plus proche" qui n'est pas pertinent pour l'objet revendiqué (au sens où il ne mentionne pas un problème qui est au moins apparenté à celui qui est susceptible d'être déduit du fascicule du brevet) revêt une forme telle que sa solution ne peut pratiquement jamais être évidente, parce que toute tentative de l'homme du métier visant à établir une chaîne de considérations aboutissant de manière évidente à l'objet revendiqué piétine dès le départ. Il s'ensuit que l'objet revendiqué n'est pas évident à lumière de cet état de la technique (cf. également T 792/97).

2. Problème technique

2.1 Détermination du problème technique

Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, une définition objective du problème technique à résoudre devrait normalement se fonder sur le problème technique effectivement décrit par le demandeur. Ce n'est que s'il s'avère que le problème technique divulgué n'a en fait pas été résolu, ou qu'un état de la technique non approprié a été utilisé pour définir le problème technique, que des recherches peuvent être entreprises pour déterminer quel autre problème technique existait objectivement (T 246/91, T 495/91). Dans l'affaire T 644/97, la chambre a par conséquent abordé les questions suivantes, à savoir si le problème technique décrit dans le brevet litigieux était effectivement résolu et s'il s'agissait bien du problème à examiner.

2.2 Nouvelle formulation du problème technique

Il est de jurisprudence constante des chambres de recours que la reformulation du problème technique résolu par l'invention est autorisée pour tenir compte d'un état de la technique dont le demandeur prend connaissance après avoir déposé la demande de brevet, lorsque le problème reformulé représente un but moins ambitieux, qui était déjà prévu – du moins implicitement – dans l'exposé initial (T 339/96).

3. Nachweis erfinderischer Tätigkeit

3.1 Chemische Erfindungen – breite Ansprüche

In **T 668/94** bezieht sich das Patent auf die Derivate der Acrylsäure und ihre landwirtschaftliche Nutzung als Fungizide sowie als Wachstumsregulatoren für Pflanzen. Gemessen am Stand der Technik bestand die technische Aufgabe in der Bereitstellung weiterer Verbindungen mit einer solchen regulatorischen Wirkung auf das Pflanzenwachstum. Der Beschwerdeführer räumte ein, daß im wesentlichen nicht alle beanspruchten Verbindungen diese Wirkung aufwiesen. In Anlehnung an die Entscheidung **T 939/92** (ABI. 1996, 309) stellte die Kammer fest, die technische Aufgabe könne bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nur dann Berücksichtigung finden, wenn sie als erfolgreich gelöst angesehen werden könne, d. h. wenn es glaubhaft sei, daß im wesentlichen alle beanspruchten Verbindungen als Wachstumsregulatoren für Pflanzen wirkten. Wenn hingegen nur einige und nicht im wesentlichen alle beanspruchten Verbindungen eine bestimmte technische Wirkung aufwiesen, müsse daraus gefolgert werden, daß die Erfindung – in der im unabhängigen Anspruch definierten Breite – die technische Aufgabe, diese bestimmte technische Wirkung zu erzielen, nicht löse. Daher müsse die behauptete technische Wirkung einiger der beanspruchten Verbindungen bei der Bestimmung der erfindungsgemäßen technischen Aufgabe und damit auch bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit außer Acht gelassen werden.

3.2 Disclaimer

Nach der Entscheidung **T 170/87** darf durch die Einführung eines Disclaimers die ursprünglich offenbarte Erfindung nicht geändert werden. In der Sache **T 308/97** sollte der Disclaimer zur Abgrenzung von Entgegenhaltungen auf dem gleichen technischen Gebiet dienen und wurde nicht eingeführt, um die Neuheit herzustellen, da die Neuheit auch ohne diesen Disclaimer gegeben war. Die Aufnahme des Disclaimers beinhaltete den Zweck, daß dadurch aus einem naheliegenden ein nicht naheliegender Gegenstand, also eine andere Erfindung, gemacht werden sollte. Die Kammer kam daher zu dem Ergebnis, daß die Einführung des Disclaimers unzulässig war und gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstieß.

3. Proof of inventive step

3.1 Chemical inventions – broad claims

In **T 668/94** the patent related to derivatives of acrylic acid useful in agriculture as fungicides and plant growth regulators. In view of the state of the art the technical problem consisted in providing further compounds having plant growth regulating activities. The appellant, however, conceded it was not the case that substantially all claimed compounds exhibited a plant growth regulating activity. The board, following **T 939/92** (OJ EPO 1996, 309), stated that the technical problem could only be taken into account in the assessment of inventive step if it could be accepted as having been successfully solved, ie if it were credible that substantially all claimed compounds possessed the plant growth regulating activity. When only some and not substantially all claimed compounds exhibited a particular technical effect, the conclusion had to be that the invention as broadly defined in the independent claim was not a solution to the technical problem of achieving the given technical effect, with the consequence that the alleged technical effect of some of the claimed compounds was to be disregarded when determining the objective problem underlying the invention and thus when assessing inventive step.

3.2 Disclaimer

According to **T 170/87**, it is not allowable for a disclaimer to modify the invention as originally disclosed. In **T 308/97** the disclaimer was intended to differentiate between cited documents in the same technical field and was not introduced in order to establish novelty, since novelty was present even without the disclaimer. The purpose of the disclaimer was to make obvious subject-matter non-obvious, thereby making it a different invention. The board therefore concluded that the introduction of the disclaimer was not allowable and was in breach of Article 123(2) EPC.

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

3.1 Inventions dans le domaine de la chimie – revendications de vaste portée

Dans l'affaire **T 668/94**, le brevet avait trait à des dérivés de l'acide acrylique pouvant être utilisés en agriculture comme fongicides et régulateurs de croissance pour les plantes. Etant donné l'état de la technique, le problème technique consistait à fournir d'autres composés ayant des effets régulateurs sur la croissance des plantes. Le requérant a toutefois reconnu que tous les composés revendiqués n'avaient pas une action régulatrice sur la croissance des plantes. Suivant la décision **T 939/92** (JO OEB 1996, 309), la chambre a déclaré que le problème technique ne pouvait être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive que s'il pouvait être admis que ce problème avait été résolu avec succès, c'est-à-dire s'il était crédible que pratiquement tous les composés revendiqués avaient cette action régulatrice sur la croissance des plantes. Si seuls quelques composés revendiqués, et non pratiquement tous, présentent un effet technique particulier, il faut en déduire que l'invention telle que largement définie dans la revendication indépendante ne résout pas le problème technique visant à obtenir cet effet technique particulier, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'effet technique allégué de certains composés revendiqués lorsqu'il s'agit de déterminer le problème objectif à la base de l'invention, et donc lors de l'appréciation de l'activité inventive.

3.2 Disclaimer

Selon la décision **T 170/87**, l'introduction d'un disclaimer ne doit pas modifier l'invention divulguée à l'origine. Dans l'affaire **T 308/97**, le disclaimer devait servir à délimiter les documents cités dans le même domaine technique et n'avait pas été introduit pour établir la nouveauté, puisque la nouveauté existait, même sans ce disclaimer. L'ajout du disclaimer avait pour objectif de rendre un objet évident non évident, et d'aboutir ainsi à une autre invention. Par conséquent, la chambre est arrivée à la conclusion que l'introduction du disclaimer était inadmissible et allait à l'encontre de l'article 123 (2) CBE.

3.3 Verneinung der erfinderischen Tätigkeit

3.3.1 Merkmale, die nicht zur Lösung der Aufgabe beitragen

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

3.3.2 Vereinfachung komplizierter Technologien

In **T 505/96** hatten die Beschwerdeführer vorgetragen, daß die am Prioritätstag der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe darin bestanden habe, eine gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik preiswertere Methode für die Überwachung eines komplexen Systems zu entwickeln, indem auf das menschliche Urteilsvermögen statt auf künstliche Intelligenz zurückgegriffen werde. Nach Auffassung der Kammer würde der Fachmann im vorliegenden Fall sofort die Möglichkeit erkennen, die einfachere und billigere auf dem menschlichen Urteilsvermögen beruhende Methode anzuwenden. Mit Hinweis auf T 61/88 kam die Kammer zu dem Schluß, daß die Vereinfachung komplizierter Technologien zumindest dann als Teil der normalen Tätigkeit des Fachmanns anzusehen sei, wenn zu erwarten ist, daß die durch die Vereinfachung erzielten Vorteile die daraus resultierende Leistungsminderung wettmachen.

3.3 Denial of inventive step

3.3.1 Features not contributing to the solution of the problem

Established board of appeal case law states that the solution of the technical problem set out in the relevant claim must involve an inventive step over the whole defined area of its performance. Furthermore, features which do not contribute to the solution of the problem set out in the description are not to be considered when assessing the inventive step of a combination of features (T 37/82, OJ EPO 1984, 71). In **T 589/95** the terms of the solution of the technical problem extended into an area of use where it had been admitted that the relevant problem was known not to arise in practice. The board stated that, for such an area, the features of the solution did not contribute to the solution of the technical problem and could not be taken into account in the assessment of inventive step. It concluded that there could be no inventive step involved in providing, in a known use, an unusual variant of one integer of a combination otherwise known for that use, for the sole purpose of avoiding a particular disadvantage (in this case sticking) under circumstances which extended such use to a discrete area in which the disadvantage was already known not to arise.

3.3.2 Simplification of complicated technology

In **T 505/96** the appellants suggested that the problem to be solved at the time of the priority date of the present invention was to create a cheaper method for surveillance of a complex system than that of the closest prior art by using human judgment rather than artificial intelligence. The board considered that in the present case the skilled person would immediately recognise the possibility of using the simpler and cheaper method of utilising human powers of judgment. Referring to T 61/88 the board concluded that the simplification of complicated technology in situations in which advantages of decreased complexity could reasonably be expected to outweigh the resulting loss of performance must be considered to be part of the normal work of the person skilled in the art.

3.3 Négation de l'existence d'une activité inventive

3.3.1 Caractéristiques ne contribuant pas à la solution du problème

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, la solution du problème technique exposé dans la revendication pertinente doit impliquer une activité inventive dans l'ensemble du domaine d'activité défini. En outre, les caractéristiques qui ne contribuent pas à résoudre le problème exposé dans la description ne doivent pas être prises en considération lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive d'une combinaison de caractéristiques (T 37/82, JO OEB 1984, 71). Dans l'affaire **T 589/95**, les termes de la solution au problème technique s'étendaient à un domaine d'utilisation où il avait été reconnu que le problème en question n'était pas censé se poser dans la pratique. La chambre a déclaré que pour un tel domaine, les caractéristiques de la solution ne contribuaient pas à résoudre le problème technique et qu'elles ne pouvaient pas être prises en considération pour l'appréciation de l'activité inventive. Elle a conclu qu'il ne pouvait y avoir activité inventive du fait que l'on prévoit, dans une utilisation connue, une variante inhabituelle d'une caractéristique d'une combinaison autrement connue pour cette utilisation, dans le seul but d'éviter un inconvénient particulier (ici, le fait de coller) dans des circonstances qui étendent cette utilisation à un domaine discret où l'on savait déjà que cet inconvénient n'apparaissait pas.

3.3.2 Simplification d'une technologie compliquée

Dans l'affaire **T 505/96**, les requérants ont laissé entendre que le problème à résoudre à la date de priorité de l'invention en question était de créer une méthode de surveillance d'un système complexe moins coûteuse que celle de l'état de la technique le plus proche en utilisant le jugement humain plutôt qu'une intelligence artificielle. La chambre a considéré qu'en l'espèce, l'homme du métier reconnaîtrait immédiatement la possibilité d'utiliser la méthode plus simple et moins chère faisant appel aux facultés de jugement de l'homme. Se référant à la décision T 61/88, elle a conclu que la simplification d'une technologie compliquée dans une situation où l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que les avantages liés à la simplification compensent la dégradation des performances qui en résulte fait partie du travail normal de l'homme du métier.

4. Beweisanzeichen

4.1 Vorurteil in der Fachwelt

In **T 550/97** hatte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) vorgetragen, daß zur Integration von unterschiedlichen Mobilfunknetzen noch Jahre nach der Erfindung technisch rückschrittliche Lösungen zum Patent angemeldet und auf den Markt gebracht worden seien. Die Beschwerdekammer wertete solche späteren, möglicherweise in der Tat rückschrittlichen Lösungen jedoch nicht als Indiz für erfinderische Tätigkeit, da kein Grund vorliege anzunehmen, daß diese späteren Entwicklungen auf ein technisches Vorurteil in der Fachwelt zurückzuführen seien, das von der vorliegenden Erfindung hätte überwunden werden müssen.

Ein dem Vorurteil in der Fachwelt ähnliches Beweisanzeichen ist die Entwicklung der Technik in eine andere Richtung. In **T 872/98** wies die Beschwerdekammer darauf hin, daß für das Vorliegen eines Beweisanzeichens auch die Tatsache sprechen könne, daß ein Wettbewerber kurz nach dem Prioritätstag eine Patentanmeldung beim Deutschen Patentamt eingereicht habe, deren Erfindung in eine völlig andere Richtung gehe als die europäische Patentanmeldung.

4.2 Unerwartete Wirkung

Wenn zu beurteilen ist, ob eine erfinderische Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ vorliegt, gilt es im Grunde die Frage zu beantworten, was ein Fachmann in einer bestimmten Situation getan hätte. Unter Hinweis auf die Entscheidungen T 21/81 (ABI. EPA 1983, 15), T 192/82 (ABI. EPA 1984, 415) und T 766/92 vertrat die Kammer in **T 936/96** die Auffassung, sobald eine realistische technische Aufgabe definiert sei und festgestellt worden sei, daß eine bestimmte Lösung dieser Aufgabe vom Fachmann in Kenntnis des relevanten Standes der Technik ins Auge gefaßt worden **wäre**, weise diese Lösung keine erfinderische Tätigkeit auf. Auch der Umstand, daß die beanspruchte Erfindung an sich noch weitere technische Aufgaben löse, ändere hieran nichts. Im vorliegenden Fall konnte die beanspruchte unerwartete Wirkung, die vom Beschwerdegegner (Patentinhaber) geltend gemacht wurde und angeblich eine weitere technische Aufgabe löst, nicht als Anzeichen für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit angesehen werden.

4. Secondary indicia

4.1 Prejudice in the art

In **T 550/97** the respondent (patent proprietor) had argued that, years after the invention, technically less advanced solutions had been filed for and marketed as a means of integrating different mobile radio networks. However, the board did not consider the fact that arguably less advanced solutions had been developed later to be evidence of inventive step, as there was no reason to assume that later development was attributable to a technical prejudice which the present invention had needed to overcome.

One form of secondary indicia in the nature of a technical prejudice is a development of the art in a different direction. In **T 872/98** the board pointed out that the presence of secondary indicia might also be attested by the fact that a competitor had, shortly after the priority date, filed a patent application with the German Patent Office in which the invention took an entirely different direction to the European application.

4.2 Surprising effect

The proper question to be asked in assessing the presence of an inventive step within the meaning of Article 56 EPC is what a skilled person would have done in a particular situation. Following decisions T 21/81 (OJ 1983, 15), T 192/82 (OJ 1984, 415) and T 766/92, the board in **T 936/96** held that, once a realistic technical problem had been defined and once it had been established that a particular solution to such a problem **would** have been envisaged by a skilled person in the light of the relevant state of the art, that solution could not be said to involve an inventive step, and this assessment was not altered by the fact that the claimed invention inherently also solved further technical problems. In the case in point the claimed surprising effect, put forward by the respondent/patent proprietor as allegedly providing a solution to an additional technical problem, could not be regarded as an indication of the presence of an inventive step.

4. Indices de l'activité inventive

4.1 Préjugé de l'homme du métier

Dans l'affaire **T 550/97**, l'intimé (titulaire du brevet) avait fait valoir à propos de l'intégration de différents réseaux de radiotéléphonie mobile, que des années après l'invention, des solutions techniquement rétrogrades avaient encore fait l'objet d'une demande de brevet et avaient été commercialisées. La chambre de recours a toutefois considéré que ces solutions ultérieures, peut-être effectivement rétrogrades, n'étaient pas un indice d'activité inventive, puisqu'il n'y avait aucune raison d'admettre que ces développements ultérieurs étaient imputables à un préjugé technique de l'homme du métier qui aurait dû être surmonté par l'invention en question.

Un indice semblable au préjugé de l'homme du métier est le développement de la technique dans une autre direction. Dans sa décision **T 872/98**, la chambre de recours a signalé que ce qui peut également plaider en faveur de la présence d'un tel indice, c'est le fait qu'un concurrent ait déposé auprès de l'Office allemand des brevets, peu après la date de priorité, une demande de brevet dont l'invention allait dans une direction radicalement opposée à celle de la demande de brevet européen.

4.2 Effet surprenant

La véritable question qu'il convient de se poser pour apprécier l'existence d'une activité inventive au sens de l'article 56 CBE est de savoir ce qu'un homme du métier aurait fait dans une situation déterminée. Suivant les décisions T 21/81, JO 1983, 15 ; T 192/82, JO 1984, 415 et T 766/92, la chambre a considéré, dans l'affaire **T 936/96**, que lorsqu'un problème techniquement réaliste a été défini et qu'il a été établi qu'une solution particulière à ce problème **aurait** été envisagée par l'homme du métier à la lumière de l'état de la technique pertinent, cette solution est dénuée d'activité inventive, et cette appréciation ne peut être modifiée par le fait que l'invention revendiquée résout également en soi d'autres problèmes techniques. Dans le cas en question, l'effet surprenant revendiqué, avancé par l'intimé/titulaire du brevet, et qui apportait soit-disant une solution à un problème technique supplémentaire, ne pouvait pas être considéré comme un indice de l'existence d'une activité inventive.

II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG

A. Ausreichende Offenbarung

1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebendes Wissen des Fachmanns

In **T 818/97** wurde vorgebracht, daß das Patent die Erfindung nicht so deutlich offenbare, daß sie von einem Fachmann ausgeführt werden könne, da das Verfahren zur Messung der erforderlichen Teilchengröße des beanspruchten Sprengmittels nicht offenbart sei. Die Kammer befand, daß verschiedene Verfahren zur Messung von Teilchengrößen bekannt seien und der Fachmann zur Ermittlung des entsprechenden Meßverfahrens in der Lage sein müsse, um die Erfindung ausführen zu können. Es müsse aber davon ausgegangen werden, daß dem Fachmann bekannt sei, daß das gebräuchlichste Verfahren das Sieben sei, das am schnellsten und preisgünstigsten und daher auch am beliebtesten sei. Da keinerlei Hinweise auf die Verwendung anderer Verfahren vorhanden seien, würde der Fachmann somit erkennen, daß das Sieben das Verfahren der Wahl sei.

2. Deutliche und vollständige Offenbarung

Die Streitmeldung in der Sache **T 589/95** betraf eine Schutzhülle für Gebinde oder Pakete. Auf die Beschaffenheit der zu schützenden Erzeugnisse wurde abgesehen von der Äußerung, daß es sich um "ein Gebinde" aus "Beuteln oder Säcken" oder um "in der pharmazeutischen Industrie verwendete Flaschen [...]" handeln könnte, nicht näher eingegangen. Die Kammer bezeichnete diesen Fall insofern als unüblich, als die Definition der technischen Aufgabe mangelhaft sei und nicht die ihrer Lösung. Das Fehlen eines konkreten Beispiels in der Beschreibung sei aber ein wesentlicher Mangel, der zu Einwendungen nach Artikel 83 und Regel 27 (1) e) EPÜ Anlaß gebe. Die ursprünglich eingereichte Offenbarung enthalte keine Grundlage für eine entsprechende Einschränkung des Anspruchs, die für eine Zuerkennung erfinderischer Tätigkeit erforderlich gewesen wäre.

3. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand

In der Sache **T 674/96** waren die mit der Streitmeldung eingereichten

II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION

A. Sufficiency of disclosure

1. Knowledge of skilled person relevant for assessing sufficiency of disclosure

In **T 818/97** it was alleged that the patent did not disclose the invention in a manner sufficiently clear to be carried out by a person skilled in the art, as it did not disclose the measurement method for the required particle size of the blasting medium claimed. The board agreed that different methods for measuring particle sizes were known, and that, in order to carry out the invention, the skilled person had to be able to determine the method for measuring the particle sizes. However, it had to be assumed that the skilled person knew that the most usual method was the screening method, being the quickest and the cheapest and thus the most popular. In the absence of any indication to use other methods, the skilled person would therefore realise that the screening method was to be used.

2. Clarity and completeness of disclosure

The application in suit in **T 589/95** related to a protective wrapping for protecting bundled products or packages. The nature of the products to be protected was not specified, beyond the statement that some might be "bags or sacks" which "constitute a bundled package" and others were "bottles [...]" used in the pharmaceutical industry". The board found the situation unusual to the extent that the deficiency resided in the area of the definition of the technical problem arising, rather than of its solution. It was of the opinion that the absence of any specific example in the description was a major deficiency which led it to raise objections under Article 83 and Rule 27(1)(e) EPC. There was no basis in the disclosure as originally filed for a relevant limitation of the claim, which would have been necessary for inventive step to be acknowledged.

3. Reproducibility without undue burden

In **T 674/96** the experimental data filed with the patent in suit were not

II. CONDITIONS A REMPLIR PAR LA DEMANDE DE BREVET

A. Possibilité d'exécuter l'invention

1. Connaissances de l'homme du métier pertinentes lorsqu'il s'agit d'apprécier si l'exposé de l'invention est suffisamment clair et complet

Dans la décision **T 818/97**, il a été allégué que le brevet ne divulguait pas l'invention de façon suffisamment claire pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, car il ne divulguait pas la méthode de mesure de la taille requise des particules du milieu abrasif. La chambre a admis qu'il existait différentes méthodes connues de mesure de la taille des particules et que, pour exécuter l'invention, l'homme du métier devait pouvoir déterminer quelle méthode il convenait d'utiliser à cet effet. Toutefois, l'homme du métier est censé savoir que la méthode la plus courante est celle du criblage, car elle est la plus rapide et la moins coûteuse, et donc la plus présiée. En l'absence de toute indication sur l'utilisation d'autres méthodes, l'homme du métier comprendrait donc que c'est la méthode de criblage qu'il convenait d'utiliser.

2. Exposé suffisamment clair et complet

La demande en litige faisant l'objet de la décision **T 589/95** concernait un papier d'emballage de protection pour produits ou paquets emballés. La nature des produits à protéger n'était pas spécifiée, si ce n'est qu'il était précisé que certains pouvaient être des "pochettes ou des sacs" "constituant un paquet emballé" et d'autres des "flacons [...]" utilisés dans l'industrie pharmaceutique". La chambre a considéré ce cas comme inhabituel dans la mesure où l'insuffisance de l'exposé résidait davantage dans la définition du problème technique soulevé que dans la solution qui était proposée. La chambre a toutefois jugé que l'absence de tout exemple spécifique dans la description constituait une insuffisance majeure qui l'avait amenée à soulever des objections au titre de l'article 83 et de la règle 27(1)e) CBE, et qu'il n'était pas possible de se fonder sur l'exposé de la demande initiale pour limiter la revendication, ce qui aurait été nécessaire pour permettre la reconnaissance de l'existence d'une activité inventive.

3. Exécution de l'invention sans difficulté excessive

Dans la décision **T 674/96**, les données expérimentales fournies dans le

Versuchsdaten keine genaue Wieder-
gabe der Ausführungsbeispiele des
Patents. Nach Auffassung der Kam-
mer besteht nach Artikel 100 b) und
Artikel 83 EPÜ aber nicht die Notwen-
digkeit einer derart genauen Wieder-
gabe der Versuche des Streitpatents,
solange davon ausgegangen werden
kann, daß die Versuche unter die
betreffende Erfindung fallen.

In **T 727/95** (ABI. EPA 2000, ***) ent-
schied die Kammer, daß es einen
unzumutbaren Aufwand darstellt, für
die Nacharbeitung auf zufällige Ereig-
nisse vertrauen zu müssen, sofern
nicht nachgewiesen ist, daß solche
zufälligen Ereignisse vorkommen und
häufig genug erkennbar sind, um den
Erfolg sicherzustellen.

4. Biotechnologie

4.1 Deutliche und vollständige Offenbarung

Anspruch 1 des Streitpatents in der
Sache **T 794/94** betraf ein Plasmid,
das für die direkte Expression eines
gewünschten funktionalen Säuger-
polypeptids oder eines Zwischenpro-
dukts davon geeignet war, das durch
endogene proteolytische Enzyme
nicht abgebaut wird. In der Patent-
schrift, die keine über den Stand der
Technik hinausgehenden weiteren
Einzelheiten enthielt, wurde kein Bei-
spiel für die direkte Expression von
Säugerproteinen gegeben.

Der Beschwerdeführer (Patentinha-
ber) brachte vor, daß das Streitpatent
dem Fachmann die Lehre vermittele,
daß nicht-fusionierte Säugerproteine
bei Expression stabil seien, sofern
sie groß genug seien. Die Kammer
konnte diese technische Lehre aber
weder explizit noch implizit ableiten.
Bezüglich der angeführten Polypep-
tide Somatostatin und Insulin könne
der Fachmann lediglich herleiten,
daß diese zu einem längeren endo-
genen Polypeptid fusioniert werden
müßten, um nicht abgebaut zu wer-
den. Es seien keine Angaben dazu ent-
halten, welche Säugerproteine gege-
benenfalls dem Abbau entgingen,
wenn – wie in Anspruch 1 gefordert –
nur für sie DNS eingefügt würde.

Somit konnte die Kammer keine Auf-
gabe für den Anspruch 1 formulieren,
die durch die vorgelegten neuen
Informationen hätte gelöst werden
können. Der technische Beitrag war

an exact repetition of the worked
examples of the patent. However, in
the board's view, there was no neces-
sity under Article 100(b) EPC and
Article 83 EPC for such exact repeti-
tion of the experiments of the patent
in suit as long as the experimental
work could be regarded as being
within the scope of the invention
under discussion.

In **T 727/95** (OJ EPO 2000, ***) the
board held that relying on chance
events for reproducibility amounts to
undue burden in the absence of evi-
dence that such chance events occur
and can be identified frequently
enough to guarantee success.

4. Biotechnology

4.1 Clarity and completeness of disclosure

Claim 1 of the patent in suit in
T 794/94 referred to a plasmid suited
for direct expression of a desired
functional mammalian polypeptide or
intermediate therefor which was not
degraded by endogenous proteolytic
enzymes. No example of direct
expression of mammalian proteins
was given in the patent specification,
which gave no detail beyond what
was already known from the prior art.

The appellant (patentee) maintained
that the patent in suit taught the
skilled person that non-fusion mam-
malian proteins were stable upon
expression provided they were suffi-
ciently large. The board, however,
was unable to derive this technical
teaching either explicitly or implicitly.
The only deduction that the skilled
person could make in relation to the
somatostatin and insulin polypep-
tides mentioned was that these had
to be fused to some longer endog-
enous polypeptide if they were to
avoid digestion. Nothing was said as
to which, if any, mammalian polypep-
tides could avoid being degraded
if DNA coding only for these was
inserted as required by claim 1.

The board was thus unable to formu-
late any problem in relation to claim
1 which could be said to have been
solved by the novel information pro-
vided. The technical contribution was

brevet en litige ne constituaient pas
une reproduction fidèle des exemples
de mise en oeuvre donnés dans le
brevet. Toutefois, de l'avis de la
chambre, les articles 100 b) et 83 CBE
n'exigent nullement une reproduc-
tion fidèle des expériences présen-
tées dans le brevet en litige, dès lors
que le travail expérimental peut être
considéré comme ne sortant pas du
cadre de l'invention concernée.

Dans la décision **T 727/95** (JO OEB
2000, ***) la chambre a décidé que
se fier à des événements fortuits
pour établir la reproductibilité de l'in-
vention est constitutif d'un effort
excessif en l'absence de preuve que
de tels événements se réalisent et
existent suffisamment fréquemment
pour en garantir le succès.

4. Biotechnologie

4.1 Exposé suffisamment clair et complet

Dans la décision **T 794/94**, la revendi-
cation 1 du brevet en litige concernait
un plasmide convenant pour l'ex-
pression directe d'un polypeptide
fonctionnel désiré de mammifère, ou
un de ses intermédiaires, qui n'est
pas dégradé par des enzymes proté-
olytiques endogènes. Aucun exemple
d'expression directe de protéines de
mammifère n'était donné dans le fas-
cicule du brevet, lequel ne fournissait
aucune précision allant au-delà de ce
qui était connu dans l'état de la tech-
nique.

Le requérant (titulaire du brevet) a
affirmé que le brevet en litige ensei-
gnait à l'homme du métier que des
protéines de mammifère non fusion-
nées sont stables une fois exprimées
à condition d'être d'une certaine
taille. La chambre n'a pu toutefois
dédire cet enseignement technique
du brevet, que ce soit explicitement
ou implicitement. La seule chose que
l'homme du métier pouvait déduire
au sujet des polypeptides de somato-
statine et d'insuline qui avaient
été mentionnés était que ceux-ci
devaient être fusionnés avec un poly-
peptide endogène plus long de
manière à obtenir une protéine
fusionnée résistante à la digestion par
la bactérie. Rien n'était dit au sujet
des polypeptides de mammifère dont
la dégradation pourrait éventuelle-
ment être évitée si l'ADN codant
uniquement pour ceux-ci était inséré
comme le prévoyait la revendica-
tion 1.

La chambre n'a donc pu, à propos de
la revendication 1, formuler de prob-
lème que l'on pourrait prétendre
avoir été résolu par l'information
nouvelle qui avait été fournie. L'ap-

keine neue Technik, sondern der erfolgreiche Abschluß eines Versuchs, der in der Theorie bereits aus dem Stand der Technik bekannt war (siehe T 694/92, ABI. EPA 1997, 408), weil die direkte Expression von Säugerproteinen im Streitpatent nicht durch Beispiele belegt war. Damit konnte der Fachmann entweder den Gegenstand des Anspruchs 1 auf der Grundlage des Stands der Technik herstellen, oder der Stand der Technik und das Streitpatent enthielten keine ausreichenden Informationen, um Aufschluß über den Gegenstand des Anspruchs 1 zu geben. Somit erfüllte der Anspruch entweder nicht die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ, oder er wies keine erfinderische Tätigkeit auf (Artikel 56 EPÜ). In Ermangelung eindeutiger Nachweise dafür, daß die im Stand der Technik – bzw. im Streitpatent – enthaltenen entsprechenden Informationen nicht ausreichten, um dem Fachmann die Ausführung der Erfindung zu ermöglichen, befand die Kammer, daß der Anspruch 1 nicht erfinderisch sei.

4.1.1 Umfang der Wiederholbarkeit einer Erfindung

Die Beschwerdegegner in der Sache **T 277/95** behaupteten, daß die Offenbarung des Streitpatents (das rekombinantes menschliches Erythropoietin, gekennzeichnet durch eine O-gekoppelte Glykosylierung, zum Gegenstand hatte) keine ausreichenden Informationen enthielt, die den Durchschnittsfachmann zu dem in zwei der Ansprüche angegebenen Erzeugnis führen würden. Insbesondere bemängelten sie, daß

i) für die Gewinnung des rekombinanten hEPO in einem der Beispiele keine anderen Verfahren als "herkömmliche Säulenchromatographieverfahren" angegeben waren und

ii) nicht klar war, welche der im Beispiel genannten Zellen das rekombinante hEPO produzierten, das analysiert worden sei.

Nach Auffassung der Kammer war dem Fachmann bekannt, wie rekombinantes hEPO in CHO-Zellen produziert wird. Die zusätzlichen Informationen aus dem Streitpatent bestanden in der Verwendung von CHO-Zellen, die N- und O-gekoppelte Glykosylierung erzeugen können, mit Einführung von Fucose und N-Acetylgalactosamin und der anschließenden Gewinnung des rekombinanten

not a new technique but the successful completion of an experiment known at a theoretical level from the prior art (as in T 694/92, OJ EPO 1997, 408), because the direct expression of mammalian proteins was not exemplified in the patent in suit. Thus, the skilled person could either already make what was claimed in claim 1 on the basis of the prior art, or both the prior art and the patent in suit contained insufficient information to realise what was claimed in claim 1. Claim 1 thus had to fail either as the requirements of Article 83 EPC had not been fulfilled, or for lack of inventive step (Article 56 EPC). In the absence of clear evidence that the equivalent information provided by the prior art, or by the patent in suit, was insufficient to allow the skilled person to carry out the invention, the board actually found that claim 1 lacked inventive step.

4.1.1 The extent to which the invention must be reproducible

The respondents in **T 277/95** maintained that the disclosure of the patent in suit (concerning recombinant human erythropoietin characterised by the presence of O-linked glycosylation) did not contain sufficient information to lead the ordinary skilled person to the product indicated in two of the claims. In particular, they objected inter alia that:

(i) no methods, other than "conventional column chromatography methods", were indicated for the recovery of the recombinant hEPO of one of the examples and

(ii) it was not clear which of the cells referred to in the example produced the recombinant hEPO which was analysed.

In the view of the board, the skilled person knew how to produce recombinant hEPO in CHO cells. The knowledge added by the patent in suit resided in the use of CHO cells which could produce N- and O-linked glycosylation, with the incorporation of fucose and N-acetylgalactosamine, and then the recovery and separation from the cells and the medium recombinant hEPO with N- and

port technique représenté par l'invention n'était pas une nouvelle technique, mais l'exécution réussie d'une expérience qui était connue en théorie dans l'état de la technique (cf. décision T 694/92, JO OEB 1997, 408), puisque le brevet en litige ne donnait pas d'exemples d'expression directe de protéines de mammifère. Ainsi, ou bien l'homme du métier pouvait déjà, à partir de l'état de la technique, réaliser ce qui était revendiqué dans la revendication 1, ou bien l'état de la technique et le brevet en litige ne contenaient pas suffisamment d'informations pour permettre de réaliser ce qui était revendiqué dans la revendication 1. La revendication 1 ne pouvait donc être admise, soit parce que les conditions requises à l'article 83 CBE n'avaient pas été remplies, soit parce que l'invention n'impliquait pas d'activité inventive (cf. article 56 CBE). En l'absence de toute preuve manifeste que l'information équivalente fournie par l'état de la technique ou figurant dans le brevet en litige était insuffisante pour permettre à l'homme du métier d'exécuter l'invention, la chambre a effectivement considéré que la revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive.

4.1.1 Mesure dans laquelle l'invention doit être reproductible

Dans la décision **T 277/95**, les intimés ont soutenu que la divulgation du brevet en litige (portant sur de l'érythropoïétine humaine recombinée, caractérisée par la présence de glycosylation O-liée) ne contenait pas suffisamment d'information pour permettre à l'homme du métier de compétence normale de parvenir au produit indiqué dans deux des revendications. Ils ont objecté en particulier que :

i) il n'était pas indiqué de méthode autre que les "méthodes classiques de chromatographie sur colonne" pour la récupération de la hEPO recombinée mentionnée dans l'un des exemples ;

ii) on ne pouvait déterminer avec certitude quelles étaient les cellules mentionnées dans l'exemple qui produisaient l'hEPO recombinée qui était analysée.

De l'avis de la chambre, l'homme du métier savait comment produire l'hEPO recombinée dans des cellules CHO. Le brevet en litige enseignait en plus l'utilisation de cellules CHO pouvant produire une glycosylation N- et O-liée, avec incorporation de fucose et de N-acétylgalactosamine, puis la récupération et la séparation à partir des cellules et du milieu d'une hEPO recombinée à glycosylation N- et

hEPO und seiner Trennung vom Medium mittels N- und O-gekoppelter Glykosylierung. Die Kammer befand, daß dies zum Zeitpunkt der Erfindung durchaus zum Fachwissen des Durchschnittsfachmanns gehörte, so daß keine unzureichende Offenbarung vorliege.

Bezüglich ii) bemerkte die Kammer, daß das Beispiel tatsächlich auf zwei verschiedene CHO-Zelllinien Bezug nehme, von denen lediglich eine, nämlich ATCC CRL8695, durch Hinterlegung zugänglich gemacht worden sei. Das zur Transfektion der anderen verwendete Plasmid sei aber ebenfalls hinterlegt worden (ATCC 39989). So sei tatsächlich nicht klar, ob das rekombinante hEPO aus dem Beispiel das Erzeugnis der einen oder der anderen sei. Die Beschwerdegegner, bei denen im erstinstanzlichen Verfahren die Beweislast gelegen habe, hätten aber zumindest die verfügbare CHO-Zelllinie testen müssen, um nachzuweisen, daß diese kein rekombinantes hEPO mit den in den strittigen Ansprüchen genannten Merkmalen exprimiere (s. T 418/89, ABI. EPA 1993, 20). Daher befand die Kammer, daß die Beschwerdegegner keine ausreichenden Nachweise dafür vorgelegt haben, daß die Lehre des Streitpatents von einem Durchschnittsfachmann auf der Grundlage der Beschreibung nicht ausgeführt werden kann.

5. Das Verhältnis zwischen Artikel 83 EPÜ und Artikel 84 EPÜ

5.1 Artikel 83 EPÜ und Stützung durch die Beschreibung

In der Sache **T 541/97** kam die Kammer zu folgendem Schluß: Werden die Eigenschaften eines Erzeugnisses durch einen Parameter angegeben, so muß sich dieser Parameter entweder durch Hinweise in der Beschreibung oder eindeutig und zuverlässig durch auf dem technischen Gebiet übliche objektive Verfahren bestimmen lassen (s. T 94/82, ABI. EPA 1984, 75).

Außerdem erklärte die Kammer, daß die Möglichkeiten zur Messung bekannter Parameter (wie der Temperatur) in der Regel allgemein bekannt seien, so daß in einer Patentanmeldung normalerweise nicht erläutert werden müsse, wie solche Messungen vorgenommen würden. Der Nachweis, daß der Test angesichts der jetzt vorliegenden Informationen ausreichend definiert sei, reiche nicht aus; der Test müsse bereits zuvor in der Prioritätsunterlage und/oder der Patentanmeldung und/oder

O-linked glycosylation. The board found that these were well within the skill of the average person at the time of the invention and there was thus no problem of insufficiency.

As regards (ii), the board observed that it was true that the example referred to two different CHO cell lines of which only one, namely ATCC CRL8695, was made available by way of deposition. The plasmid used to transfect the other one was, however, also made available by way of deposition (ATCC 39989). Thus, one could indeed wonder whether the recombinant hEPO of the example was the product of the one or of the other. However, the respondents, who at first instance had the burden of proof, should have tested at least the available CHO cell line to show that it did not express a recombinant hEPO with the features stated in the claims at issue (see T 418/89, OJ EPO 1993, 20). The board thus concluded that the respondents had not provided sufficient proof that the teaching of the patent in suit could not be carried out by the ordinary skilled person on the basis of the description.

5. The relationship between Article 83 EPC and Article 84 EPC

5.1 Article 83 EPC and support from the description

In **T 541/97** the board held that if a product was to be characterised by a parameter then this parameter had to be clearly and reliably determinable either by indications in the description or by objective procedures which were usual in the art (see T 94/82, OJ EPO 1984, 75).

The board went on to state that ways of measuring well-known parameters (eg temperature) were usually well known so that it was not normally necessary to explain in a patent application how such parameters were to be measured. However, it was not enough to show that, with the information now on file, the test was now sufficiently defined; the test had already to have been sufficiently and publicly defined beforehand, in the priority document and/or the patent application and/or as common

O-liée. La chambre a jugé que cet enseignement était à la portée de l'homme du métier de compétence normale à la date de l'invention et que l'exposé de l'invention n'était donc pas insuffisant.

En ce qui concerne ii), la chambre a fait remarquer qu'il était exact que l'exemple portait sur deux lignées cellulaires différentes CHO, dont une seule, à savoir ATCC CRL8695, avait été rendue accessible par dépôt de culture. Toutefois, le plasmide utilisé pour transférer l'autre lignée avait lui aussi été rendu accessible par dépôt de culture (ATCC 39989). On pouvait donc se demander si la hEPO recombinée dont il était question dans l'exemple était le produit de l'une ou de l'autre lignée. Toutefois, les intimés, qui avaient eu la charge de la preuve en première instance, auraient dû tester au moins la lignée cellulaire rendue accessible pour montrer qu'elle n'exprimait pas une hEPO recombinée présentant les caractéristiques spécifiées dans les revendications en litige (voir T 418/89 (JO OEB 1993, 20)). La chambre a conclu par conséquent que les intimés n'avaient pas suffisamment prouvé qu'un homme du métier de compétence normale ne pouvait mettre en oeuvre l'enseignement du brevet en litige en se fondant sur la description.

5. Relation existant entre l'article 83 CBE et l'article 84 CBE

5.1 L'article 83 CBE et le fondement des revendications sur la description

Dans la décision **T 541/97**, la chambre a considéré que si un produit devait être caractérisé par un paramètre, celui-ci devait pouvoir être déterminé clairement et de manière sûre soit grâce aux indications fournies dans la description, soit par des méthodes objectives couramment utilisées dans l'état de la technique (voir décision T 94/82, JO OEB 1984, 75).

La chambre a poursuivi en déclarant que les modes de mesure de paramètres connus (par exemple la température) étaient généralement connus, si bien qu'il n'était pas nécessaire normalement d'expliquer dans une demande de brevet comment mesurer ces paramètres. Toutefois, il ne suffisait pas de montrer que l'essai était maintenant suffisamment défini grâce à l'information figurant désormais dans le dossier ; il devait déjà avoir été donné au préalable de l'essai une définition suffisante et acces-

als allgemeines Fachwissen des Fachmanns ausreichend und öffentlich definiert worden sein.

B. Patentansprüche

1. Deutlichkeit

In der Sache **T 480/98** befand die Kammer, daß ein im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 genannter Markenartikel insofern keine klare technische Bedeutung hatte, als er sich auf eine Vielzahl von Erzeugnissen unterschiedlicher Zusammensetzung und Eigenschaften beziehen konnte. Somit lag mangelnde Klarheit vor, und der Anspruch war nicht zulässig.

In der Sache **T 574/96** wurde die Zurückweisung einer Anmeldung, die einen sehr langen Anspruch mit Markush-Formeln umfaßte, wegen mangelnder Klarheit nach Artikel 84 EPÜ angefochten. Hier befand die Kammer, daß Komplexität alleine noch nicht mangelnde Klarheit bedeutet.

Ist ein Anspruch nur komplex, so kann durchaus Klarheit nach Artikel 84 EPÜ gegeben sein, sofern der beanspruchte Gegenstand und der Schutzzumfang für den Fachmann für sich genommen oder unter Berücksichtigung der Beschreibung deutlich und eindeutig sind. Ein weiterer Anspruch, der eine lange Liste komplexer chemischer Bezeichnungen umfaßte, war wegen mangelnder Klarheit zurückgewiesen worden. Die Kammer befand, daß die beanstandeten Bezeichnungen den gebräuchlichen Standards für die chemische Nomenklatur entsprachen und damit dem Fachmann die entsprechenden chemischen Verbindungen eindeutig mitteilten, ohne daß irgendwelche Unklarheiten verblieben. Die Sache wurde zur weiteren Bearbeitung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

In der Sache **T 515/95** mußte die Kammer entscheiden, ob der Ausdruck "mit niedrigem Silberanteil" in Anspruch 1 für den Fachmann deutlich genug war. Auf der Grundlage der ihr vorgelegten geeigneten Beweismittel für das allgemeine Fachwissen im betreffenden Bereich befand sie, daß dieser Ausdruck deutlich genug und damit akzeptabel sei.

knowledge for a person skilled in the art.

B. Claims

1. Clarity

In **T 480/98** the board considered that a trade mark product referred to in the characterising portion of claim 1 did not have a clear technical meaning in that it could refer to a plurality of products having different compositions and properties. In consequence, there was a lack of clarity, and the claim was not allowable.

In **T 574/96** the contested decision concerned the refusal of an application containing a very long claim with Markush formulae on the basis of lack of clarity under Article 84 EPC. The board held that complexity as such was not equivalent to a lack of clarity.

Clarity under Article 84 EPC was not at stake in a case of mere complexity of a claim provided the subject-matter for which the protection was sought and the scope thereof were clear and unambiguous for a person skilled in the art, either per se or in the light of the description. A further claim, comprising a long list of complex chemical names, had been refused on the grounds of clarity. The board held that the names objected to were drafted in accordance with the standards for chemical nomenclature conventional in the art and that therefore they revealed unambiguously the corresponding chemical compounds to the person skilled in the art. The case was remitted to the examining division for further prosecution.

In **T 515/95** the board had to decide whether the expression "having low silver levels" occurring in claim 1 was sufficiently clear to a person skilled in the art. On the basis of suitable documentary evidence supplied to the board showing common general knowledge in the technical field concerned, the expression was found to be sufficiently clear to be acceptable.

sible au public, que ce soit dans le document de priorité et/ou la demande de brevet et/ou qu'il s'agisse là de connaissances générales de l'homme du métier.

B. Revendications

1. Clarté

Dans la décision **T 480/98**, la chambre a considéré qu'un produit de marque cité dans la partie caractérisante de la revendication 1 n'avait pas de signification technique claire, puisqu'il pouvait désigner plusieurs produits de composition différente, présentant des propriétés différentes. En conséquence, la revendication manquait de clarté et n'était pas admissible.

Dans l'affaire **T 574/96**, la décision contestée concernait une demande contenant une très longue revendication de type Markush qui avait été rejetée en vertu de l'article 84 CBE au motif qu'elle manquait de clarté. La chambre a considéré que la complexité ne peut en soi être considérée comme un manque de clarté.

Il ne peut être invoqué le défaut de clarté au titre de l'article 84 CBE dans le cas où la revendication est simplement complexe, à condition que l'objet pour lequel la protection est demandée et que l'étendue de la protection demandée puissent, en eux-mêmes ou considérés à la lumière de la description, être considérés comme clairs et dénués d'ambiguïté pour l'homme du métier. Une autre revendication, qui contenait une longue liste de noms chimiques complexes, avait été rejetée pour défaut de clarté. La chambre a estimé que les noms qui avaient donné lieu à critiques respectaient les normes de la nomenclature chimique communément admise et qu'ils divulguaient par conséquent les compositions chimiques correspondantes sans équivoque et sans laisser subsister d'ambiguïté pour l'homme du métier. L'affaire a été renvoyée à la division d'examen, à charge pour celle-ci de poursuivre la procédure.

Dans la décision **T 515/95**, la chambre devait décider si l'expression "renfermant de faibles quantités d'argent", qui figurait dans la revendication 1, était suffisamment claire pour l'homme du métier. Se fondant sur les documents cités appropriés qui montraient quelles étaient les connaissances générales de l'homme du métier dans ce domaine technique, la chambre avait jugé cette expression suffisamment claire pour pouvoir être acceptée.

2. Auslegung der Ansprüche

In **T 409/97** entschied die Kammer, daß eine fehlerhafte Angabe in der Beschreibungseinleitung kein geeignetes Hilfsmittel zur Auslegung des Anspruchs und zur Festlegung des Gegenstands, für den Schutz begehrt wird, darstelle.

3. Product-by-process-Ansprüche

3.1 Erfordernis der Patentierbarkeit des beanspruchten Erzeugnisses

In der Sache **T 151/95** war der wesentliche Unterschied zwischen dem angefochtenen Patent und der Entgegenhaltung (9) das Verfahren zur Herstellung der Mikrosphären. So wurden die in (9) offenbarten Mikrosphären durch Phasentrennung, die beanspruchten Mikrosphären aber durch Abdampfen eines Lösungsmitfels hergestellt.

Die Kammer wies auf folgendes hin: Können Erzeugnisse durch stoffliche Merkmale (Stoffparameter) (allein) nicht ausreichend definiert oder vom Stand der Technik abgegrenzt werden, sondern nur durch ihr Herstellungsverfahren (Verfahrensparameter), so bedarf es zur Neuheitsabgrenzung des Nachweises, daß das betreffende Herstellungsverfahren zu Erzeugnissen führt, die sich tatsächlich von den im Stand der Technik offenbarten Erzeugnissen unterscheiden. Hierzu reicht es aus, daß deutliche Unterschiede in den Eigenschaften der Erzeugnisse dargelegt werden. Beim Neuheitsnachweis haben aber solche Eigenschaften auszuscheiden, die nicht auf die Stoffparameter zurückgehen können, d. h. nicht den Erzeugnissen selbst inhärent sind (siehe dazu **T 205/83**, **ABI. EPA 1985**, **363**, **Nr. 3** der Entscheidungsgründe).

Beim Gegenstand des angefochtenen Patents, der durch einen "Product-by-process-Anspruch" definiert wurde, lag aufgrund der deutlich unterschiedlichen Leistungsmerkmale der Endprodukte (verschiedene Freisetzungsprofile) Neuheit vor.

Im vorliegenden Fall wiesen die beanspruchten Mikrosphären, die durch das in Anspruch 1 dargelegte Abdampfungsverfahren hergestellt wurden, generell ein ähnliches und tatsächlich konstantes Freisetzungs-

2. Interpretation of claims

In **T 409/97** the board held that an erroneous statement in the introduction to the description was of no assistance in interpreting the claim and establishing the subject-matter for which protection was being sought.

3. Product-by-process claims

3.1 Requirement that the claimed product must be patentable

In **T 151/95**, the major difference between the contested patent and the prior art of (9) was the method for preparing the microspheres. Thus, the microspheres disclosed in (9) were prepared by a phase separation process. In contrast to the above method, the claimed microspheres were prepared by a solvent evaporation process.

The board stressed that if products could not adequately be defined or delimited from the state of the art (solely) by their structural characteristics (product parameters) but only by the method of their manufacture (process parameters), novelty could be established only if evidence was provided that the particular method of their preparation resulted in products which were in fact different from those disclosed in the state of the art. It was sufficient for that purpose if it was shown that distinct differences existed in the properties of the products. Evidence of novelty, however, could not involve properties which were not attributable to the product parameters, ie which were not inherent in the products themselves (see in this respect **T 205/83** (OJ EPO, **1985**, **363**, **Reasons**, point 3)).

The novelty of the subject-matter of the contested patent in the form of a "product-by-process claim" could be established on the basis of the distinctly different performances of the end products (differing release profiles).

In the case at issue the claimed microspheres, prepared by the particular solvent evaporation method specified in claim 1, showed a similar, de facto continuous release profile which was distinct from the

2. Interprétation des revendications

Dans l'affaire **T 409/97**, la chambre a décidé qu'une indication erronée dans l'introduction de la description ne pouvait permettre d'interpréter la revendication et de déterminer l'objet pour lequel la protection était demandée.

3. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention

3.1 Le produit revendiqué doit être brevetable

Dans l'affaire **T 151/95**, ce par quoi le brevet attaqué se distinguait essentiellement du document (9) appartenant à l'état de la technique était la méthode de préparation des microsphères. C'est ainsi que les microsphères divulguées dans le document (9) étaient préparées selon un procédé de séparation par phases. Les microsphères revendiquées, elles, étaient préparées au contraire par un procédé d'évaporation du solvant.

La chambre a souligné que si des produits ne peuvent être suffisamment définis ou délimités par rapport à l'état de la technique par leurs (seules) caractéristiques structurelles (paramètres propres au produit), et ne peuvent être définis ou délimités que par leur mode de préparation (paramètres de leur procédé d'obtention), la nouveauté ne peut être établie que s'il est apporté la preuve que leur procédé particulier de préparation conduit à des produits qui diffèrent en fait de ceux qui ont été divulgués dans l'état de la technique. Il suffit pour cela de montrer qu'il existe de nettes différences entre les propriétés de ces produits. Or, les propriétés qui ne peuvent être rattachées à des paramètres propres au produit, autrement dit qui ne sont pas inhérentes aux produits mêmes, ne peuvent être retenues lorsqu'il s'agit d'administrer la preuve de la nouveauté (cf. à ce propos **T 205/83** (JO OEB **1985**, **363**, point 3 des motifs)).

Pour établir la nouveauté de l'objet du brevet contesté, divulgué sous la forme d'une "revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention", l'on pourrait se fonder sur les performances nettement différentes des produits finals (profils différents de libération de substances actives).

Dans l'affaire **T 151/95**, les microsphères revendiquées, préparées par le procédé particulier d'évaporation du solvant spécifié dans la revendication 1, présentaient toutes un profil similaire et de facto continu de libéra-

profil auf, das sich deutlich vom dreiphasigen Freisetzungsprofil der nach dem Phasentrennungsverfahren der Entgegenhaltung (9) hergestellten Mikrosphären unterschied. Es konnte auch kein Zweifel daran bestehen, daß dieser wesentliche Unterschied gegenüber der aus (9) bekannten Freisetzung des Medikaments durch die spezifische physikalische Struktur der im Streitpatent beanspruchten Mikrosphären bedingt war, die aus der homogenen Einbringung des wasserlöslichen physiologisch aktiven Wirkstoffs in die Polymilchsäurematrix in auf Molekülebene dispergierter Form ("homogene Mikrosphären") resultierte, die wiederum davon herrührte, daß der wasserlösliche physiologisch aktive Wirkstoff und die Polymilchsäurematrix bei der Herstellung der Mikrosphären gleichmäßig im Lösungsmittelgemisch bzw. in der organischen Säure aufgelöst wurden. Somit hatten die Beschwerdeführer nach Auffassung der Kammer ausreichend nachgewiesen, daß die durch die technischen Merkmale des Anspruchs 1 festgelegten homogenen Mikrosphären nicht in der Entgegenhaltung (9) vorweggenommen waren.

3.2 Schutzbereich von Product-by-process-Ansprüchen

In der Sache **T 20/94** lehnte die Kammer nach Einwänden gemäß Artikel 123 (3) EPÜ einen Wechsel von einem Verfahrensanspruch zu einem Product-by-process-Anspruch im Rahmen einer Änderung ab. So sei ein Product-by-process-Anspruch zwar durch das jeweilige Herstellungsverfahren gekennzeichnet, gehöre aber zu der Kategorie von Ansprüchen, die auf einen Gegenstand gerichtet seien, und betreffe das Erzeugnis an sich. Unabhängig davon, ob in einem Product-by-process-Anspruch die Begriffe "unmittelbar hergestellt", "hergestellt" oder "herstellbar" verwendet würden, sei er doch auf das Erzeugnis selbst gerichtet und verleihe diesem absoluten Schutz. Damit sei der Schutzbereich eines Erzeugnisanspruchs größer als der eines Verfahrensanspruchs nach Artikel 64 (2) EPÜ.

triphasic release profile of the microspheres prepared by the phase separation method of the prior art of (9). There could also be no doubt that this substantial difference in drug release in comparison with (9) was due to the particular physical structure of the claimed microspheres in the contested patent, resulting from the homogeneous incorporation of the water-soluble, physiologically active substance in the polylactic acid matrix in a molecularly-dispersed state ("homogeneous microspheres"), which in turn resulted from the step of uniformly dissolving the water-soluble, physiologically active substance and the polylactic acid matrix in the mixed solvent or in the organic acid in the course of preparation of the microspheres. Taking this into account, the appellants had provided, in the board's judgment, adequate evidence that homogeneous microspheres defined by the technical features of claim 1 were not anticipated by the prior art of (9).

3.2 Scope of protection conferred by product-by-process claims

In **T 20/94** objections under Article 123(3) EPC led to the board refusing a change from process claims to a product-by-process claim by way of amendment. Despite the fact that a product-by-process claim was characterised by the process for its preparation, it nevertheless belonged to the category of claim directed to a physical entity and was a claim directed to the product *per se*. Irrespective of whether the terms "directly obtained", "obtained", or "obtainable" were used in the product-by-process claim, it was still directed to the product *per se* and conferred absolute protection on the product. The scope of protection conferred by a product claim exceeded the scope conferred by a process claim under Article 64(2) EPC.

tion des substances actives, qui différerait nettement du profil de libération triphasique des microsphères préparées selon le procédé de séparation par phases divulgué dans le document (9) appartenant à l'état de la technique. Il était également incontestable que cette différence sensible que présentait la libération de substances actives par rapport au document (9) était due à la structure physique particulière des microsphères revendiquées dans le brevet contesté, tenant à l'incorporation homogène de la substance physiologiquement active et soluble dans l'eau dans la matrice d'acide polylactique se trouvant dans un état moléculairement dispersé ("microsphères homogènes"), ce qui découlait à son tour de l'étape consistant à dissoudre uniformément la substance physiologiquement active soluble dans l'eau ainsi que la matrice d'acide polylactique dans le solvant mixte ou dans l'acide organique au cours de la préparation des microsphères. Dans ces conditions, les requérants avaient suffisamment prouvé, de l'avis de la chambre, que le document (9) appartenant à l'état de la technique ne détruisait pas la nouveauté des microsphères homogènes définies par les caractéristiques techniques selon la revendication 1.

3.2 Etendue de la protection conférée par les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention

Dans l'affaire **T 20/94**, les objections soulevées au titre de l'article 123(3) CBE avaient amené la chambre à refuser d'admettre une modification conduisant à transformer des revendications de procédé en une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention. Bien qu'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention soit caractérisée par le procédé de préparation du produit, elle fait néanmoins partie de la catégorie des revendications portant sur une entité physique et il s'agit d'une revendication portant sur le produit en tant que tel. Que l'on utilise dans la revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention les termes "obtenu directement", "obtenu" ou "pouvant être obtenu", il n'en demeure pas moins que la revendication porte sur le produit en tant que tel et qu'elle confère une protection absolue à ce produit. L'étendue de la protection conférée par une revendication de produit allait au-delà de celle qui était conférée par une revendication de procédé en vertu de l'article 64(2) CBE.

C. Einheitlichkeit der Erfindung

1. Der Begriff der einzigen allgemeinen erfinderischen Idee – abhängige Ansprüche

In der Sache **W 6/98** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Vorwegnahme des Gegenstands eines unabhängigen Anspruchs zu einer Situation führen könne, in der nachträglich Nichteinheitlichkeit vorliege, die aber nur festgestellt werden könne, indem aufgezeigt werde, daß es tatsächlich keine einheitliche neue erfinderische Idee gebe, die allen abhängigen Ansprüchen gemein sei. Die Kammer stellte fest, daß mangelnde Neuheit des Gegenstands eines unabhängigen Anspruchs nicht automatisch a posteriori mangelnde Einheitlichkeit der direkt oder indirekt von diesem unabhängigen Anspruch abhängigen Ansprüche mit sich bringe. Dies werde sofort offensichtlich, wenn man zwei bestimmte Fälle betrachte: Wenn sich alle zusammenhängenden abhängigen Ansprüche nur auf ihren jeweiligen vorangehenden Anspruch bezögen, dann könne mangelnde Neuheit des Gegenstands des entsprechenden unabhängigen Anspruchs keinen Fall von nachträglicher Nichteinheitlichkeit verursachen, weil bei der Beurteilung der Einheitlichkeit der erste neue abhängige Anspruch den unabhängigen Anspruch ersetzen würde und die restlichen Ansprüche dann von diesem ersten neuen abhängigen Anspruch abhängen würden (siehe Anlage B zu den Verwaltungsvorschriften, Teil 1 c) i), veröffentlicht in der PCT Gazette – Section IV, Nr. 24/1996, 9474). Beziehe sich dagegen jeder der abhängigen Ansprüche direkt auf einen in vollem Umfang vorweggenommenen unabhängigen Anspruch, dann könne nachträglich mangelnde Einheitlichkeit vorliegen, allerdings nur dann, wenn keine erfinderische Verbindung zwischen den restlichen abhängigen Ansprüchen bestehe, was sorgfältig geprüft werden müsse (siehe Anlage B zu den Verwaltungsvorschriften, Teil 1 c) ii)). Ein analoger Schluß könne aus der Textstelle der PCT-Richtlinien gezogen werden, der in der Aufforderung der IPEA zitiert werde: "Ist der gemeinsame Gegenstand der unabhängigen Ansprüche bekannt und unterscheiden sich die einzelnen Ansprüche in bezug auf ihren verbliebenen Gegenstand, ohne daß alle Ansprüche eine einheitliche neue erfinderische Idee gemein haben, dann liegt eindeutig mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung vor."

C. Unity of invention

1. The single general inventive concept – dependent claims

In **W 6/98** the board held that anticipation of the subject-matter of an independent claim might well lead to a situation of non-unity a posteriori, which however could only be established by showing that there was indeed no unifying novel inventive concept common to all dependent claims. The board noted that lack of novelty of the subject-matter of an independent claim did not automatically lead to a posteriori lack of unity for the claims directly or indirectly appended to said independent claim. This became immediately apparent when two specific cases were considered: if all the associated dependent claims only referred back to their respective preceding claim, then lack of novelty of the subject-matter of the corresponding independent claim could not cause a situation of non-unity on an a posteriori basis since in an assessment of unity the first novel dependent claim would replace the independent claim, the remaining claims being then dependent on said first novel dependent claim (see Annex B to the Administrative Instructions, Part 1(c)(i), published in PCT Gazette Section IV No. 24/1996, 9474). On the other hand, if each of the dependent claims directly referred back to a fully anticipated independent claim, then there might be lack of unity a posteriori, but only in case there was no inventive link between the remaining dependent claims, which issue had to be carefully considered (see Annex B to the Administrative Instructions, Part 1(c)(ii)). An analogous conclusion could be drawn from the passage of the above-mentioned PCT Guidelines cited in the IPEA's invitation: "If the common matter of the independent claims is well known and the remaining subject-matter of each claim differs from that of the others without there being any unifying novel inventive concept common to all, then clearly there is lack of unity of invention".

C. Unité de l'invention

1. Un seul concept inventif général – revendications dépendantes

Dans l'affaire **W 6/98**, la chambre a estimé que l'antériorisation de l'objet d'une revendication indépendante pouvait conduire à une situation d'absence d'unité a posteriori, laquelle ne peut toutefois être établie qu'en démontrant qu'il n'existe aucun concept nouveau et inventif constituant un facteur d'unité entre toutes les revendications dépendantes. Elle a noté que le défaut de nouveauté de l'objet d'une revendication indépendante ne conduisait pas automatiquement à une absence d'unité a posteriori des revendications qui sont directement ou indirectement liées à ladite revendication indépendante. Cela apparaît immédiatement lorsque l'on examine deux cas particuliers : si toutes les revendications dépendantes associées ne font référence qu'à la revendication qui les précède, l'absence de nouveauté de l'objet de la revendication indépendante correspondante ne peut pas provoquer une situation d'absence d'unité a posteriori, étant donné que lors de l'appréciation de l'unité, la première revendication dépendante nouvelle remplacerait la revendication indépendante, les revendications restantes dépendant alors de ladite première revendication dépendante nouvelle (cf. Annexe B des Instructions administratives, partie 1c)(i) publiées dans la Gazette du PCT, section IV, no 24/1996, 9474). En revanche, si chaque revendication dépendante renvoie directement à une revendication indépendante entièrement antériorisée, il peut y avoir défaut d'unité a posteriori, mais uniquement dans le cas où il n'existe aucun lien inventif entre les revendications dépendantes qui restent, question qui doit être soigneusement examinée (cf. Annexe B des Instructions administratives, partie 1c)(ii)). Une conclusion analogue pourrait être tirée du passage des Directives du PCT susmentionnées, qui est cité dans l'invitation émise par l'IPEA : "Si le noyau commun aux revendications indépendantes est bien connu et si le reste du contenu de chaque revendication est parfois différent, sans qu'il y ait de concept inventif nouveau et commun constituant un facteur d'unité, alors il y a manifestement défaut d'unité de l'invention."

2. Erfinderischer Charakter der einzigen erfinderischen Idee – unabhängige Ansprüche in verschiedenen Kategorien

Sind die Ansprüche in einer internationalen Patentanmeldung auf Produkte und auf ein Verfahren zu deren Herstellung gerichtet, so kann nach **W 11/99** (ABI. EPA 2000, 186) das Vorhandensein entsprechender besonderer technischer Merkmale im Sinne der Regel 13.2 PCT nicht schon mit der Begründung verneint werden, daß das Verfahren auch zur Herstellung anderer Produkte verwendet werden könne.

3. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchegebühren – Folgen bei Nichtentrichtung weiterer Recherchegebühren

In der Sache **T 319/96** war die ursprüngliche Anmeldung uneinheitlich; es wurde aber keine weitere Recherchegebühr entrichtet. Der Anmelder vertrat die Ansicht, daß er wegen der vom EPA für die Gegenstände der ursprünglichen Ansprüche 4 bis 10 durchgeführten Recherche internationaler Art (Artikel 15 (5) a) PCT) sein Wahlrecht nicht verloren habe und diese Gegenstände folglich weiterverfolgen könne. Er habe für jede der zwei Erfindungen eine Recherchegebühr gezahlt, und zwei Recherchenberichte seien vom Amt erstellt worden. Da der Beschwerdeführer auf der Weiterverfolgung der zweiten Erfindung beharrte, wurde die Anmeldung gemäß Artikel 97 (1) in Verbindung mit Artikel 82 und Regel 46 EPÜ zurückgewiesen.

Die Kammer stellte fest, daß gemäß Regel 46 (1) EPÜ für jede weitere Erfindung eine Recherchegebühr zu entrichten sei, wenn der europäische Recherchenbericht diese Erfindung erfassen solle. Für den Gegenstand der zweiten Erfindung sei zwar im Rahmen eines anderen Verfahrens, nämlich des nationalen Verfahrens bzgl. der Prioritätsanmeldung, ein Recherchenbericht internationaler Art gemäß Artikel 15 (5) a) PCT erstellt worden; dieser könne aber den europäischen Recherchenbericht nicht ohne weiteres ersetzen. Denn Regel 46 EPÜ sehe nicht vor, daß ein Recherchenbericht aus einem anderen Verfahren an die Stelle des europäischen Recherchenberichts treten könne. Vielmehr sei in der Gebührenordnung (GebO) vorgesehen, daß ein vom Amt außerhalb des europäischen Erteilungsverfahrens in anderer Funktion aufgrund anderer Verträge für den gleichen Gegenstand erstellter Recherchenbericht insofern Berücksichtigung finde, als die europäische Recherchegebühr teilweise oder vollständig wieder zurückge-

2. Inventive character of the single inventive concept – independent claims in different categories

According to **W 11/99** (OJ EPO 2000, 186), if the claims in an international patent application are directed to products and a process for their manufacture, it cannot be assumed that there are no corresponding special technical features within the meaning of Rule 13.2 PCT simply because the process can also be used to manufacture other products.

3. Plurality of inventions and a further search fee – Consequences of non-payment of a further search fee

In **T 319/96** the initial application lacked unity, but no further search fee was paid. The applicant took the view that, because of the international-type search carried out by the EPO for the subject-matter of the original claims 4 to 10 (Article 15(5)a) PCT, it had not forfeited its right to choose and could therefore continue pursuing this subject-matter. It had paid a search fee for each of the two inventions, and two search reports had been prepared by the Office. Since the appellant insisted on pursuing the second invention further, the application was refused under Article 97(1) in conjunction with Article 82 and Rule 46 EPC.

The board stated that, under Rule 46(1) EPC, a search fee was to be paid for each further invention if the European search report was to cover that invention. It was true that an international-type search report had been drawn up under Article 15(5)(a) PCT for the subject-matter of the second invention in the context of another procedure, i.e. the national procedure for the purpose of establishing priority; however, this could not simply replace the European search report. Rule 46 EPC did not provide that a search report from another procedure could be substituted for the European search report. Rather, the Rules relating to Fees (RFees) provided that a search report on the same subject-matter, if prepared by the Office outside the context of the European grant procedure acting in a different capacity on the basis of other treaties, should be taken into consideration in so far as the European search fee was partly or wholly refunded (Article 10(2) RFees). The restitution was therefore made by "rolling back", not by

2. Caractère inventif du concept inventif unique – revendications indépendantes de catégories différentes

Selon la décision **W 11/99** (JO OEB 2000, 186), si une demande de brevet internationale comporte des revendications ayant pour objet des produits et un procédé pour les fabriquer, la présence d'éléments techniques particuliers correspondants, au sens de la règle 13.2 PCT, ne peut pas être réfutée au simple motif que le procédé peut également être utilisé pour fabriquer d'autres produits.

3. Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche – Conséquences du non-paiement d'une nouvelle taxe de recherche

Dans l'affaire **T 319/96**, la demande initiale était dépourvue d'unité. Cependant, le demandeur n'a pas acquitté de nouvelle taxe de recherche. Il a estimé qu'il n'avait pas perdu toute possibilité d'option du fait que les revendications initiales 4 à 10 avaient fait l'objet d'une recherche de type international (article 15(5)a) PCT) par l'OEB, et qu'en conséquence, il était possible de poursuivre la procédure y relative. Le demandeur avait acquitté une taxe de recherche pour chacune des deux inventions et l'Office avait établi deux rapports de recherche. Le requérant ayant insisté pour que la procédure soit poursuivie en ce qui concerne la deuxième invention, la demande a été rejetée conformément à l'article 97(1) ensemble l'article 82 et la règle 46 CBE.

La chambre a constaté qu'en vertu de la règle 46(1) CBE, il y avait lieu d'acquitter une taxe de recherche pour chaque invention supplémentaire, si le rapport de recherche européenne doit couvrir cette invention. Il est vrai que la deuxième invention avait fait l'objet d'un rapport de recherche de type international conformément à l'article 15(5) a) PCT, dans le cadre d'une autre procédure, à savoir la procédure nationale relative à la demande fondant la priorité. Toutefois, ce rapport ne saurait simplement se substituer au rapport de recherche européenne. En effet, la règle 46 CBE ne prévoit pas qu'un rapport de recherche établi dans le cadre d'une autre procédure peut remplacer le rapport de recherche européenne. Le règlement relatif aux taxes (RRT) prévoit au contraire qu'un rapport de recherche établi pour le même objet par l'Office agissant en une qualité différente, dans une procédure autre que la procédure européenne de délivrance, sur la base d'un autre traité, est pris en considération dans la mesure où la

zahlt werde (Artikel 10 (2) GebO). Der Ausgleich erfolge also durch Rückabwicklung, nicht durch Erlaß der europäischen Recherchegebühr. Deshalb sei Regel 46 EPÜ hier sehr wohl einschlägig, und der Beschwerdeführer habe, um sich die Möglichkeit der Weiterverfolgung der zweiten Erfindung in der streitgegenständlichen Anmeldung zu erhalten, die weitere Recherchegebühr entrichten müssen.

III. ÄNDERUNGEN

A. Artikel 123 (2) EPÜ

1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

1.1 Allgemeines

In der Entscheidung **T 276/97** rekapitulierte die Kammer zunächst, nach welchen in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern aufgestellten Grundsätzen der Inhalt einer europäischen Patentanmeldung zu ermitteln ist, und führte dann aus, daß es diesen Grundsätzen zufolge nicht statthaft sei, aus dem Inhalt einer früheren Anmeldung Gegenstände herzuleiten, die nur mit dem Spezialwissen des Fachmanns zu erschließen seien. Der Einwand, daß der Leser der Anmeldung eine persönliche Aufgabe zu lösen hätte, sei für die objektive Beurteilung des Inhalts der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung mithin ohne Belang. Dies schließe auch alle subjektiven Überlegungen und Vorstellungen aus, die über eine Auslegung des Inhalts anhand des am Anmelde- oder Prioritätstag der früheren Anmeldung bestehenden allgemeinen Fachwissens hinausgingen (s. Gründe Nr. 4.1). Maßgebend sei vielmehr die Offenbarung der Erfindung der früheren Anmeldung im Lichte der in der früheren Anmeldung enthaltenen Aussagen über die Aufgabenstellung, die bestimmte Ziele und Wirkungen voraussetze (s. Gründe Nr. 4.2 mit Verweis auf T 514/88).

In der Sache **T 40/97** prüfte die Kammer, welche Lehre die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung für den Fachmann enthielt, und stellte fest, daß der Fachmann dann, wenn mehrere im wesentlichen ähnliche Ausführungsarten mit äquivalenten Begriffen erörtert würden, unter normalen Umständen die Merkmale eines Elements einer Ausführungsart, das detailliert beschrieben werde, gedanklich auf das vergleichbare, weniger genau beschriebene Element einer anderen Ausführungsart übertrage, sofern es keinen gegenteiligen Hinweis gebe.

waiving the European search fee. For this reason, Rule 46 EPC did indeed apply here, and the appellant would have been obliged to pay the further search fee in order to retain the option of pursuing the second invention in the application at issue.

III. AMENDMENTS

A. Article 123(2) EPC

1. Content of the application as originally filed

1.1 General issues

In **T 276/97** the board found that the principles underlying board of appeal case law on establishing the content of a European patent application clearly showed that subject-matter could not be validly derived from the content of a parent application on the basis of the specialist knowledge of a skilled person. According to the board, the objection that a reader of the application would personally have to solve a problem was not relevant for the purpose of objectively assessing the content of the application as filed. This also excluded any subjective reflection and imagination going beyond interpretation of the content purely on the basis of the general knowledge of a skilled person on the date of filing or priority of the parent application (see reasons No. 4.1). Conversely, the disclosure of the invention in the parent application had to be taken into account in the light of the statements in the parent application as to the problems to be solved implying certain aims and effects (see reasons No. 4.2 with reference to T 514/88).

In **T 40/97** the board considered what the originally filed application taught the person skilled in the art and took the view that in a case where a number of generally similar embodiments were discussed in equivalent terms, the person skilled in the art would, in normal circumstances and when nothing pointed to the contrary, notionally associate the characteristics of an element of one embodiment described in some detail with the comparable element of another embodiment described in lesser detail.

taxe de recherche européenne est remboursée en tout ou en partie (art. 10(2) RRT). La compensation se fait donc par remboursement et non par exonération de la taxe de recherche européenne. C'est pourquoi la règle 46 CBE est applicable en l'espèce et le requérant aurait dû acquiescer une nouvelle taxe de recherche pour conserver la possibilité de poursuivre la procédure relative à la deuxième invention dans la demande litigieuse.

III. MODIFICATIONS

A. Article 123(2) CBE

1. Contenu de la demande telle que déposée

1.1 Questions générales

Faisant la synthèse des principes posés par la jurisprudence des chambres de recours s'agissant de la détermination du contenu d'une demande de brevet européen, la chambre, dans la décision **T 276/97**, a précisé qu'il en découlait qu'il n'était pas permis de déduire du contenu d'une demande initiale des éléments en fonction des connaissances particulières d'un homme du métier. Ainsi, selon la chambre, l'objection que le lecteur de la demande aurait un problème personnel à résoudre n'est pas pertinente pour juger objectivement le contenu de la demande telle que déposée. Ceci exclut également toute réflexion et imagination subjectives allant au-delà d'une interprétation du contenu basée sur les seules connaissances générales de l'homme du métier à la date de dépôt ou de priorité de la demande initiale (voir point 4.1 des motifs). Par contre, il faut tenir compte de l'exposé de l'invention propre à la demande initiale à la lumière des déclarations, dans la demande initiale, relatives aux problèmes à résoudre et impliquant certains objectifs et effets (voir point 4.2 des motifs se référant à T 514/88).

Dans l'affaire **T 40/97**, la chambre a examiné ce que la demande telle que déposée initialement enseignait à l'homme du métier et a fait observer qu'en l'absence d'indications contraires, dans le cas où il était discuté en termes d'équivalence d'un certain nombre de modes de réalisation, dans l'ensemble similaires, l'homme du métier associerait normalement sur le plan technique les caractéristiques d'un élément d'un mode de réalisation, décrit en détail, avec l'élément correspondant d'un autre mode de réalisation, décrit de façon moins détaillée.

In der Entscheidung **T 906/97** ging es darum, ob ein nachträglicher Nachweis, daß unter den ursprünglichen Ansprüchen möglicherweise eine bestimmte Art von Vorrichtung subsumiert werden könnte, wenn die Ansprüche losgelöst von den übrigen Anmeldungsunterlagen betrachtet würden, überzeugend beweise, daß die betreffende Vorrichtung dem Fachmann tatsächlich offenbart wurde. Die Kammer verneinte dies.

1.2 Technischer Beitrag des hinzugefügten Merkmals

In der Sache **T 10/97** fanden nicht alle im ursprünglichen Anspruch aufgeführten Verbindungen Eingang in den geänderten Anspruch 1. Da die beanspruchte Gruppe von Verbindungen nicht dadurch zustande kam, daß ein ursprünglich offenbarter, generisch definierter Substituent in einer allgemeinen Formel durch einen bestimmten Substituenten aus den Ausführungsbeispielen ersetzt wurde, sondern vielmehr aus einer Liste einzeln aufgeführter, gleichermaßen brauchbarer Verbindungen einige gestrichen wurden, um die Patentierungsaussichten gegenüber dem Stand der Technik zu verbessern, befand die Kammer, daß solche Streichungen nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern als zulässig gelten müssen (s. **T 393/91**). Eine besondere technische Wirkung der verbliebenen Verbindungen wurde nicht offenbart und auch nicht geltend gemacht.

1.3 Offenbarung in den Zeichnungen

In der Sache **T 906/97** befand die Kammer, daß die Stammanmeldung in der eingereichten Fassung die Position einer Tür nicht eindeutig offenbarte. Der einzige Hinweis auf diese Position fand sich in verschiedenen Zeichnungen, während die Beschreibung nach Auffassung der Kammer keinerlei Anhaltspunkt dafür enthielt, daß dieses Detail der schematischen Darstellung tatsächlich ein technisches Merkmal der abgebildeten Vorrichtung sein sollte und nicht nur der künstlerischen Freiheit des Zeichners entspreche.

1.4 Disclaimer

In der Sache **T 13/97** entschied die Kammer, daß in der Regel zwar ein Ausschluß in Form eines sogenannten Disclaimers in Ansprüche aufgenommen werden könne, hier aber ein Ausnahmefall vorliege. Zum einen sei ein Disclaimer zulässig, wenn er sich auf eine zufällige Neuheitsschädliche Offenbarung beziehe, d. h. wenn das angeführte Dokument mit der Offenbarung keine Relevanz für

In **T 906/97** the board stated that an a posteriori demonstration that the original claims, considered in isolation from the rest of the application documents, could possibly be construed in such a way as to cover a specific type of apparatus failed to provide convincing evidence that such specific apparatus was actually disclosed to the skilled person.

1.2 Technical contribution of added feature

In **T 10/97** not all the compounds listed in the original claim were included in amended claim 1. However, since the claimed group of compounds was obtained not by restricting an originally disclosed generic definition of a substituent in a generic formula to a specific one selected from worked examples, but by deleting some members from a list of individualised equally useful compounds in order to improve the chances of patentability over the available prior art, the board found that such deletions must be considered admissible in accordance with the case law of the boards of appeal (see **T 393/91**). For the remaining compounds, no particular technical effect was either disclosed or alleged.

1.3 Disclosure in drawings

In **T 906/97** the board held that the parent application as filed failed to disclose unambiguously the position of a door. The only indication of this position could be found in some figures, and in the board's view there was no suggestion whatsoever in the description itself that this detail of the schematic representation was actually meant to correspond to a technical feature of the apparatus shown in the figures, rather than being merely an expression of the draughtsman's artistic freedom.

1.4 Disclaimer

In **T 13/97** the board stated that though an insertion of an exclusion in claims could be acceptable in the form of a disclaimer, this was an exceptional case. First, it would be allowable if such a disclaimer related to an accidental novelty-destroying disclosure, ie if the cited document containing said disclosure had no relevance for any further examination of the claimed invention, in particular

Dans l'affaire **T 906/97**, la chambre a déclaré qu'il n'était pas possible de prouver de manière convaincante qu'un type donné d'appareil était effectivement divulgué à l'homme du métier, en démontrant a posteriori que les revendications initiales, considérées abstraction faite des autres pièces de la demande, pouvaient être interprétées comme couvrant l'appareil en question.

1.2 Apport technique de la caractéristique ajoutée

Dans l'affaire **T 10/97**, les composés énumérés dans la revendication initiale n'étaient pas tous inclus dans la revendication 1 modifiée. Toutefois, étant donné que le groupe de composés revendiqué n'était pas obtenu par limitation dans une formule générique de la définition générique donnée initialement d'un substituant à une définition spécifique sélectionnée à partir des exemples de mise en oeuvre, mais par suppression de certains composés d'une liste de composés différenciés également utiles, ceci afin d'améliorer les chances de brevetabilité de l'invention par rapport à l'état de la technique connue, la chambre a estimé qu'il y avait lieu d'admettre de telles suppressions, ainsi que l'a considéré la jurisprudence des chambres de recours (cf. **T 393/91**). S'agissant des composés restants, aucun effet technique particulier n'avait été divulgué ni allégué.

1.3 Divulgarion dans les dessins

Dans l'affaire **T 906/97**, la chambre a déclaré que la demande initiale telle que déposée ne divulguait pas sans ambiguïté la position d'une porte. Cette position n'était indiquée que dans certaines figures, et de l'avis de la chambre, rien dans la description ne suggérait que ce détail du schéma correspondait réellement à une caractéristique technique de l'appareil représenté dans les figures et n'était pas uniquement l'expression de la liberté artistique du dessinateur.

1.4 Disclaimer

Dans l'affaire **T 13/97**, la chambre a déclaré que s'il était possible d'insérer dans des revendications une exclusion revêtant la forme d'un "disclaimer", il s'agissait néanmoins d'un cas exceptionnel. Pour pouvoir être autorisé, un tel disclaimer doit tout d'abord concerner une divulgation destructrice de nouveauté fortuite, c'est-à-dire que le document cité contenant ladite divulgation ne doit pas

die weitere Prüfung der beanspruchten Erfindung – insbesondere auf erfinderische Tätigkeit – habe und somit nicht zu dem Ausschnitt des Standes der Technik gehöre, der berücksichtigt werden müsse (s. T 645/95 und T 863/96). Zum anderen sei er zulässig, wenn der ausgeschlossene Gegenstand nicht zur Lösung der Aufgabe beitrage (s. T 313/86, T 170/87 und T 623/91).

In der Sache **T 596/96** gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß der Disclaimer im Hauptantrag nicht durch die Anmeldung in der eingereichten Fassung gestützt war. Sie räumte ein, daß ein Disclaimer unter bestimmten Umständen – z. B. im Falle einer zufälligen Vorwegnahme der Erfindung – auf eine konkrete neuheitsschädliche Vorveröffentlichung zurückgehen könnte. Eine erste Voraussetzung dafür sei allerdings, daß die Vorveröffentlichung **unstreitig neuheitsschädlich** sei. Im vorliegenden Fall seien die vom Beschwerdeführer zur Stützung des Disclaimers angeführten Dokumente jedoch nicht als Grundlage für einen Einwand gegen die Neuheit herangezogen worden. Eine zweite Voraussetzung sei, daß die angeblich neuheitsschädliche Vorveröffentlichung eine **zufällige Vorwegnahme** sei (s. T 863/96). Im vorliegenden Fall stammten die Dokumente, die angeblich die Aufnahme eines Disclaimers rechtfertigten, aber unstreitig aus demselben Gebiet wie die beanspruchte Erfindung. Außerdem habe eine erste Prüfung aller angeführten Vorveröffentlichungen ergeben, daß eines dieser Dokumente möglicherweise sogar den nächstliegenden Stand der Technik bilden könnte. Somit blieben diese Dokumente unabhängig von der Aufnahme eines Disclaimers in die geänderten Ansprüche höchst relevant für die weitere Prüfung der Erfindung. Unter diesen Umständen ließen sich diese Dokumente, wenn sie die Erfindung vorwegnahmen, definitiv nicht als "zufällige" Vorwegnahmen abtun. Aus diesen Gründen befand die Kammer, daß der Hauptantrag gegen die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ verstieß.

In der Sache **T 893/96** stellte die Kammer fest, daß der ursprünglich zugelassene Disclaimer, mit dem der Anspruch nach der angefochtenen Entscheidung aufrechterhalten wurde, nicht zulässig war, weil er breiter war als die Vorbeschreibung, die er entkräften sollte, so daß er gegen die Bestimmungen des Artikels 123 (2) EPÜ verstieß (s. auch **T 915/95**).

Die Erfindung in der Sache **T 541/97** bezog sich auf einen Filter mit was-

in respect of inventive step, and if it thus disappeared from the prior art field to be taken into consideration (see T 645/95 and T 863/96). Second, it would be allowable if the excluded subject-matter did not contribute to the solution of the problem (see T 313/86, T 170/87 and T 623/91).

In **T 596/96** the board came to the conclusion that the disclaimer in the main request was not supported by the application as filed. The board conceded that, in particular circumstances such as in the case of an accidental anticipation of the invention, a disclaimer might be based on a well-defined novelty-destroying prior document. However, the first condition for this was that the prior art document must be **indisputably novelty-destroying**. In the present case, no novelty objection was raised on the basis of the documents cited by the appellant in support of the disclaimer. The second condition to be met was that the allegedly novelty-destroying prior document must be an **accidental anticipation** (see T 863/96). In the present case, the documents allegedly justifying the introduction of the disclaimer indisputably related to the same field as the claimed invention. Moreover, a preliminary examination of all the cited prior documents revealed that one of these documents might even be a candidate for the closest prior art. Therefore these documents remained highly relevant to the further examination of the invention with or without a disclaimer in the amended claims. In such circumstances, if these documents represented anticipations of the invention, they definitely could not be considered to be "accidental" anticipations. For these reasons, the board considered the main request to be in breach of the requirements of Article 123(2) EPC.

In **T 893/96** the board judged that the originally allowed disclaimer on which the claim was maintained according to the decision under appeal was not allowable, because it was broader than the prior art it purported to overcome and so was in breach of the provisions of Article 123(2) EPC (see also **T 915/95**).

In **T 541/97** the invention related to a filter for a smoking article comprising

être pertinent aux fins de tout autre examen de l'invention revendiquée, et en particulier aux fins de l'examen de l'activité inventive, et disparaître ainsi du domaine de l'état de la technique à prendre en considération (cf. T 645/95 et T 863/96). Deuxièmement, l'objet exclu ne doit pas contribuer à la solution du problème (cf. T 313/86, T 170/87 et T 623/91).

Dans l'affaire **T 596/96**, la chambre a conclu que le disclaimer selon la requête principale ne se fondait pas sur la demande telle que déposée. Elle a reconnu que dans les circonstances particulières telles que celles du cas d'une antériorisation fortuite d'une invention, il pouvait être introduit un disclaimer fondé sur un document antérieur bien défini destructeur de nouveauté. Toutefois, la première condition à remplir pour que le disclaimer puisse être autorisé est que le document de l'état de la technique soit **indiscutablement destructeur de nouveauté**. En l'espèce, il n'avait pas été objecté l'absence de nouveauté par rapport aux documents cités par le requérant à l'appui de son disclaimer. La deuxième condition à remplir est que le document censé détruire la nouveauté doit constituer une **antériorisation fortuite** (cf. T 863/96). Or, dans la présente affaire, les documents cités pour justifier l'introduction du disclaimer portaient incontestablement sur le même domaine que l'invention revendiquée. En outre, il était ressorti d'un premier examen de l'ensemble des antériorités citées que l'un de ces documents pourrait même constituer l'état de la technique le plus proche. Ces documents demeureraient donc d'une grande pertinence pour les autres aspects de l'examen de l'invention, avec ou sans disclaimer dans les revendications modifiées. Dans ces conditions, si ces documents détruisaient la nouveauté de l'invention, il ne pouvait absolument pas être considéré qu'il s'agissait d'une antériorisation "fortuite". Aussi la chambre a-t-elle jugé que la requête principale ne satisfaisait pas aux conditions requises à l'article 123(2) CBE.

Dans l'affaire **T 893/96**, la chambre a estimé qu'il n'était pas possible d'admettre le disclaimer initialement autorisé, sur la base duquel la revendication avait été maintenue selon la décision faisant l'objet du recours, car il était plus large que l'état de la technique qu'il était censé exclure, si bien qu'il allait à l'encontre des dispositions de l'article 123(2) CBE (cf. également la décision **T 915/95**).

Dans l'affaire **T 541/97**, l'invention portait sur un filtre destiné à un arti-

serlöslichem Papier für Tabakwaren. Das einzige kennzeichnende Merkmal, das zur Definition der Erfindung verwendet wurde, war der Parameter des Indexes für die Löslichkeit in Feuchtigkeit (MDI). Nach der Prüfung befand die Kammer, daß dieser MDI-Parameter und der entsprechende Test am Prioritäts- bzw. Anmeldetag nicht allgemein bekannt waren. Außerdem sei auch der Test für die Bestimmung dieses unüblichen Parameters, der ausreichend definiert werden müsse, um ein angemessen genaues und wiederholbares Ergebnis zu erzielen, in der eingereichten Fassung der Patentanmeldung nicht ausreichend definiert. Insbesondere müsse beim MDI-Test die richtige Art von Meßzylinder verwendet werden, wenn man den richtigen Parameterwert erhalten wolle.

Der Beschwerdeführer gab die Art des erforderlichen Meßzylinders durch eine Änderung des Anspruchs und der Beschreibung an, die er als Disclaimer betrachtete, der die Verwendung aller anderen Zylinder ausschließen sollte.

Die Kammer befand jedoch, daß die Änderung des Zylindertyps zu einer erheblichen Änderung des damit gemessenen MDI-Werts führen würde. Damit spiele der verwendete Zylindertyp eine wesentliche Rolle bei der Festlegung des Schutzzumfangs.

Die Kammer entschied, daß die Angabe des Zylindertyps nach der Einreichung der Anmeldung kein Disclaimer im anerkannten Sinne sei, weil sie weder den Patentschutz für einen ansonsten durch den Anspruch abgedeckten Teil des Gegenstands ausschließe noch dem Anspruch Neuheit gegenüber dem angeführten Stand der Technik verleihe oder ihn auf eine der zuvor offenbarten Alternativen einschränke. Statt dessen wähle sie etwas aus, das zuvor nie ausdrücklich genannt worden sei, und erweitere damit den Gegenstand der ursprünglich eingereichten Anmeldung. Dem weiteren Vorbringen des Anmelders, daß die Änderung die Rechtssicherheit erhöhe, konnte sich die Kammer nicht anschließen, weil ein Wettbewerber mit einem anderen Meßzylinder als dem nun im Anspruch angeführten andere Testergebnisse erhalten hätte.

Die Änderung, die einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung darstellte, hätte dem Beschwerdeführer zu einem ungerechtfertigten Vorteil verholfen, der dem in G 1/93 erläuterten Zweck des Artikels 123 (2) EPÜ zuwiderlaufe.

a water disintegrative paper. The parameter of the moisture disintegration index (MDI) was the only characterising feature used to define the invention. After examination the board concluded that this MDI parameter and the associated test were not publicly known at the date of priority and/or filing. The board further decided that the test for determining this unusual parameter, which had to be sufficiently defined to produce an acceptably accurate and repeatable result, was also not sufficiently defined in the patent application as filed. In particular, it was important to use the correct type of measuring cylinder for the MDI test in order to arrive at the correct value for the parameter.

The appellant specified the type of measuring cylinder to be used by amending the claim and the description. He saw this as a disclaimer, ie excluding all other cylinders from use.

The board however found that the effect of changing the type of cylinder was to change considerably the value of MDI measured with it. Thus the type of cylinder used played an essential role in determining the scope of protection.

The board held that specifying the type of cylinder after filing the application was not a disclaimer in the accepted sense: it did not exclude protection for part of the subject-matter otherwise covered by the claim, nor did it make the claim novel over cited prior art or limit the claim to one of the previously disclosed alternatives. Instead, it chose something which had never been specifically mentioned before, thereby extending the subject-matter of the originally filed application. The applicant furthermore relied on the argument that legal certainty was increased by the amendment. The board did not agree. A competitor might have obtained different test results by using a measuring cylinder other than the one now mentioned in the claim.

The amendment, which provided a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention, would have given an unwarranted advantage to the appellant which was contrary to the purpose of Article 123(2) EPC, as explained in G 1/93.

cle pour fumeurs, comprenant un papier qui se désintérait sous l'effet de l'eau. Le paramètre de l'indice de désintégration à l'humidité (IDH) était la seule caractéristique utilisée pour définir l'invention. Après examen, la chambre a conclu que le paramètre de l'IDH et le test correspondant n'étaient pas connus du public à la date de priorité et/ou à la date du dépôt. Elle a estimé en outre que le test servant à déterminer ce paramètre inhabituel, qui devait être suffisamment défini pour donner un résultat suffisamment précis susceptible d'être reproduit, n'était pas défini avec suffisamment de précision dans la demande de brevet telle que déposée. En particulier, il importait d'utiliser le bon type de cylindre de mesure pour tester l'IDH si l'on voulait parvenir à la valeur correcte du paramètre.

Le requérant a précisé le type de cylindre de mesure à utiliser en modifiant la revendication et la description. Il a considéré qu'il s'agissait là d'un disclaimer, excluant l'utilisation de tous les autres cylindres.

La chambre a toutefois constaté qu'en changeant de type de cylindre, on modifiait considérablement la valeur de l'IDH mesuré à l'aide de ce cylindre. Aussi le type de cylindre utilisé jouait-il un rôle essentiel pour la détermination de l'étendue de la protection.

La chambre a estimé que le fait de préciser le type de cylindre après le dépôt de la demande ne constituait pas un disclaimer au sens habituel du terme : il n'excluait pas de la protection la partie de l'objet qui était sinon couverte par la revendication, ni ne rendait l'objet de la revendication nouveau par rapport à l'état de la technique citée ni ne limitait la revendication à l'une des variantes divulguées initialement. Il avait été choisi au contraire un élément qui n'avait jamais été mentionné expressément auparavant, ce qui étendait l'objet de la demande initiale. La chambre n'a pas non plus retenu l'argument du demandeur selon lequel la modification améliorerait la sécurité juridique. Un concurrent aurait pu obtenir des résultats de test différents en utilisant un autre cylindre de mesure que celui mentionné à présent dans la revendication.

La modification, qui constituait un apport technique par rapport à l'objet de l'invention revendiquée, aurait procuré un avantage injustifié au requérant, ce qui allait à l'encontre de l'objectif poursuivi par l'article 123(2) CBE, comme expliqué dans la décision G 1/93.

2. Teilanmeldungen – Auslegung von Artikel 76 (1) EPÜ

In der Sache **T 276/97** legte der Beschwerdeführer Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung ein, mit der die als Teilanmeldung einer früheren Anmeldung eingereichte europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wurde, weil sie die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ nicht erfüllte, da der Gegenstand der Ansprüche der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausging. Die Beschwerdebegründung läßt sich wie folgt zusammenfassen: Da sich der Wortlaut der französischen Fassung des Artikels 76 (1) Satz 2 EPÜ von dem des Artikels 123 (2) EPÜ unterscheidet, müsse der Rechtsprechung des EPA, auf die sich die angefochtene Entscheidung bezogen habe und wonach die Auslegung des Artikels 123 (2) EPÜ auch für die des Artikels 76 (1) EPÜ gelte, nicht gefolgt werden. Der Beschwerdeführer schloß, daß sich die Prüfungsabteilung auf die deutsche und die englische Fassung gestützt und somit den Artikel 76 (1) EPÜ falsch ausgelegt und angewandt habe.

Die Kammer entschied, daß Artikel 76 (1) Satz 2 EPÜ und Artikel 123 (2) EPÜ denselben Zweck haben, nämlich eine Rechtssicherheit für Dritte zu gewährleisten, die sich auf den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung verlassen, und einen angemessenen Interessenausgleich zwischen den Patentanmeldern und Dritten herzustellen (vgl. G 1/93, ABI. EPA 1994, 541, Nrn. 8, 9 und 16). Im übrigen bestätigte auch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, daß sich die Artikel 76 (1) und 123 (2) EPÜ entsprechen. Der Begriff "éléments" in der französischen Fassung des Artikels 76 (1) EPÜ könne nicht anders ausgelegt werden als die Begriffe "Gegenstand" bzw. "subject-matter" in der deutschen bzw. der englischen Fassung der Artikel 76 (1) und 123 (2) EPÜ. Außerdem bestätigte die Kammer, daß die französische Fassung des Artikels 76 (1) EPÜ demselben Zweck dient wie die deutsche und die englische Fassung des Artikels, nämlich die Erweiterung des Inhalts der früheren Anmeldung durch die Einführung neuer Elemente bei der Einreichung der Teilanmeldung wie auch durch die Änderung der Stammanmeldung nach dem Anmeldetag zu untersagen.

2. Divisional applications – Interpretation of Article 76(1) EPC

In **T 276/97** the appellant filed an appeal against an examining division decision rejecting a European patent application filed as a divisional application in respect of an earlier application. This was on the grounds that the application did not meet the conditions of Article 76(1) EPC, the subject-matter of the claims of the divisional application as filed extending beyond the content of the parent application as filed. The arguments of the appeal may be summarised as follows: given that the terms of the French version of Article 76(1), second sentence, EPC are different from those of Article 123(2) EPC, it is wrong to follow the EPO case law referred to by the contested decision, according to which the interpretation of Article 123(2) EPC is applicable to Article 76(1) EPC as well. The appellant concluded that, by basing its ruling on the German and English wordings, the examining division had incorrectly interpreted and applied Article 76(1) EPC.

The board decided that the purpose of Article 76(1), second sentence, EPC was the same as the purpose of Article 123(2) EPC, ie to guarantee the legal certainty of third parties taking the content of the parent application as their basis and to create a fair balance between the interests of applicants and other parties (see G 1/93, OJ EPO 1994, 541, points 8, 9 and 16). Moreover, the case law of the boards of appeal confirms that Article 76(1) EPC is to be equated with Article 123(2) EPC. The term "éléments" in the French wording of Article 76(1) EPC does not justify a different interpretation of the terms "Gegenstand" and "subject-matter" respectively in the German and English wordings of Articles 76(1) and 123(2) EPC. The board also confirmed that the French wording of Article 76(1) EPC translates the same intentions as the German and English versions of the article, ie to prohibit extension of the content of the parent application by the introduction of new subject-matter in the divisional filing, just as by any amendment subsequent to the date of filing of the parent application.

2. Demandes divisionnaires – Interprétation de l'article 76(1) CBE

Dans l'affaire **T 276/97**, le requérant a formé un recours contre la décision de la division d'examen rejetant la demande de brevet européen déposée comme demande divisionnaire de la demande initiale au motif que la demande ne satisfaisait pas aux conditions de l'article 76(1) CBE, l'objet des revendications de la demande divisionnaire telle qu'elle a été déposée s'étendant au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. Les arguments du recours peuvent être résumés comme suit : Etant donné que les termes de la version française de l'article 76(1), deuxième phrase, CBE sont différents de ceux de l'article 123(2) CBE, il ne faudrait pas suivre la jurisprudence de l'OEB, à laquelle se référerait la décision attaquée et selon laquelle l'interprétation de l'article 123(2) CBE est applicable à celle de l'article 76(1) CBE. Le requérant a conclu que la division d'examen se fondant sur les textes allemand et anglais aurait, par conséquent, incorrectement interprété et appliqué l'article 76(1) CBE.

La chambre a décidé que la finalité de l'article 76(1) CBE, deuxième phrase, est la même que celle de l'article 123(2) CBE, à savoir assurer la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale et créer un juste équilibre entre les intérêts des demandeurs de brevet et les autres parties (cf. G 1/93, JO OEB 1994, 541, points 8, 9 et 16). La jurisprudence des chambres de recours confirme d'ailleurs l'assimilation de l'article 76(1) CBE à l'article 123(2) CBE. Le terme "éléments" du texte français de l'article 76(1) CBE ne peut justifier une interprétation différente des termes "Gegenstand", respectivement "subject-matter" figurant dans les textes allemand, respectivement anglais des articles 76(1) et 123(2) CBE. La Chambre a confirmé aussi que le texte français de l'article 76(1) CBE traduit les mêmes intentions que les textes allemand et anglais de l'article, à savoir ne pas autoriser l'extension, par l'introduction de nouveaux éléments lors du dépôt de la demande divisionnaire, du contenu de la demande initiale, tout comme par modification postérieure à la date de dépôt de la demande mère.

3. "Tests" für die Zulässigkeit einer Änderung

3.1 Ableitbarkeit von Änderungen aus den ursprünglichen Unterlagen

In der Sache **T 859/94** entschied die Kammer, daß die Änderung einer generischen chemischen Formel nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig ist, wenn sie – durch den Wegfall einzelner Bedeutungen von Resten – zu einer bestimmten Kombination spezifischer Bedeutungen der jeweiligen Reste, d. h. zu einem bestimmten strukturellen Merkmal der betreffenden Verbindungen führt, das ursprünglich nicht offenbart war und eine unzulässige Aussonderung einer Unterklasse chemischer Verbindungen bedeutet.

B. Artikel 123 (3) EPÜ

1. Allgemeines

In der Sache **T 1149/97** (ABI. EPA 2000, 259) befand die Kammer, daß die Entscheidung auf Erteilung eines europäischen Patents in der Regel einen Schlußpunkt für die Änderung der Anmeldungsunterlagen im europäischen Verfahren setzt, sofern kein Einspruch eingelegt wird. Im Falle eines Einspruchs könnten die Einschränkungen für die weitere Änderung der Patentschrift nach den Regeln 57a und 87 EPÜ sowie Artikel 123 (3) EPÜ als solche Effekte infolge der Erteilung eines Patents zu sehen sein. Zwar bezieht sich Artikel 123 (3) EPÜ nur auf die Ansprüche des europäischen Patents; Änderungen der Beschreibung und der Zeichnungen könnten den gemäß Artikel 69 (1) EPÜ gewährten Schutzbereich aber ebenfalls erweitern.

Falls die Anmeldungsunterlagen entsprechend Artikel 84 und 69 EPÜ vor der Erteilung an geänderte Ansprüche angepaßt wurden, wobei ein Teil des ursprünglich offenbarten Gegenstands entfallen ist, um Unstimmigkeiten in der Patentschrift zu vermeiden, kann der aus diesem Grund entfallene Gegenstand weder in die Patentschrift noch in die erteilten Ansprüche wieder eingefügt werden, ohne daß Artikel 123 (3) EPÜ verletzt würde. Eine analoge Entscheidung wurde für Gegenstände getroffen, die im Rahmen solcher Anpassungen aus Gründen der Verständlichkeit in der Patentschrift verblieben, zu denen aber vermerkt wurde, daß sie nicht in Bezug zur beanspruchten Erfindung stehen.

3. "Tests" for the allowability of an amendment

3.1 Derivability of amendments from application as filed

In **T 859/94** the board decided that an amendment of a generic chemical formula was not admissible under Article 123(2) EPC if by deleting meanings of residues it led to a particular combination of specific meanings of the respective residues, ie to a particular structural feature of the compounds concerned which was not disclosed originally and amounted to an inadmissible singling out of a sub-class of chemical compounds.

B. Article 123(3) EPC

1. General issues

In **T 1149/97** (OJ EPO 2000, 259) the board decided that, without opposition, issue of a decision to grant a European patent normally constituted a cut-off point for making amendments to the application documents in the European proceedings. If an opposition has been filed, cut-off effects due to the grant of a patent might be seen in the restrictions which Rules 57a and 87 and Article 123(3) EPC imposed on further amendment of the patent specification. Although Article 123(3) EPC addressed only the claims of the European patent, amendments to the description and the drawings might also extend the protection conferred in accordance with Article 69(1) EPC.

If, in view of Articles 84 and 69 EPC, the application documents were adapted to amended claims before grant, thereby deleting part of the subject-matter originally disclosed in order to avoid inconsistencies in the patent specification, as a rule subject-matter deleted for this reason could not be reinserted either into the patent specification or into the claims as granted without infringing Article 123(3) EPC. An analogous finding applied to subject-matter retained in the patent specification during such adaptation for reasons of comprehensibility, but indicated as not relating to the claimed invention.

3. "Tests" pour l'admissibilité d'une modification

3.1 Possibilité de déduire les modifications de la demande telle que déposée

Dans l'affaire **T 859/94**, la chambre a déclaré que la modification d'une formule chimique générique n'était pas admissible au regard de l'article 123(2) CBE si elle consistait à supprimer des substituants de façon à obtenir une combinaison particulière des substituants spécifiques respectifs, c'est-à-dire une caractéristique structurale donnée des composés concernés qui n'était pas divulguée initialement et qui conduisait à choisir une sous-classe de composés chimiques, ce qui n'était pas admissible.

B. Article 123(3) CBE

1. Questions générales

Dans l'affaire **T 1149/97** (JO OEB 2000, 259), la chambre a déclaré que s'il n'a pas été formé opposition, la décision de délivrer un brevet européen constitue normalement un "point de non retour" pour les modifications qu'il est possible d'apporter aux pièces de la demande dans le cadre de la procédure européenne. Si une opposition a été formée, cet effet irréversible produit par la délivrance du brevet se traduit par les restrictions auxquelles est soumise la modification ultérieure du fascicule du brevet en vertu des règles 57bis et 87, ainsi que de l'article 123(3) CBE. Bien que l'article 123(3) CBE vise uniquement les revendications du brevet européen, les modifications apportées à la description et aux dessins peuvent également étendre la protection conférée conformément à l'article 69(1) CBE.

Si, eu égard aux articles 84 et 69 CBE, les pièces de la demande ont été adaptées avant la délivrance pour tenir compte des modifications apportées aux revendications, ce qui a conduit à supprimer des éléments divulgués initialement afin d'éviter toute incohérence dans le fascicule du brevet, il n'est pas possible normalement, à moins d'enfreindre l'article 123(3) CBE, de rétablir dans le fascicule du brevet ou dans les revendications du brevet tel que délivré un objet qui avait été supprimé pour cette raison. Il en va de même pour les éléments qui, lors de cette adaptation, ont été maintenus dans le fascicule du brevet pour faciliter la compréhension, mais dont il est précisé qu'ils sont sans rapport avec l'invention revendiquée.

In **T 666/97** war im Produktanspruch des Hilfsantrags ein Verfahrensmerkmal nicht mehr enthalten, das der Produktanspruch des Hauptantrags enthalten hatte. Nach Auffassung der Kammer folgt aus der Tatsache, daß der Gegenstand, für den gemäß Hilfsantrag Schutz beansprucht werde, ein Produkt sei, daß er nur durch Merkmale gekennzeichnet werden könne, die sich im/am Produkt selbst manifestieren. Das bedeute, daß Manipulationen, die bei der Herstellung des Produkts stattfinden, aber nicht zu Produktmerkmalen führen, für die Definition des beanspruchten Produkts und somit den Schutzbereich des Anspruchs keine Relevanz hätten. Dies sei eine zwangsläufige Konsequenz der gefestigten Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach der Gegenstand eines Product-by-process-Anspruchs seine Neuheit nicht aus neuen Verfahrensschritten erlange, sondern nur aus strukturellen Merkmalen (s. T 205/83).

Zur Beantwortung der Frage nach der Erfüllung der Forderung des Artikels 123 (3) EPÜ müsse entschieden werden, ob das weggelassene "Product-by-process"-Merkmal technische Bedeutung für die Definition des beanspruchten Produkts habe, d. h. ob es ein Produktmerkmal sei. Die Kammer stellte fest, daß es sich bei dem weggelassenen "Product-by-process"-Merkmal um kein Produktmerkmal gehandelt habe. Daher sei der Anspruch nicht im Sinne des Artikels 123 (3) EPÜ erweitert worden.

2. Kategoriewechsel

In der Sache **T 20/94** umfaßte das Streitpatent in der erteilten Fassung ausschließlich Verfahrensansprüche für die Herstellung eines Erzeugnisses. In der geänderten Fassung enthielt es einen Erzeugnisanspruch für das Erzeugnis selbst.

Die Kammer argumentierte, daß der Schutz, den ein auf das Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses gerichteter Anspruch verleihe, dieses Verfahren betreffe und sich nach Artikel 64 (2) EPÜ auch auf das durch das Verfahren unmittelbar hergestellte Erzeugnis erstrecke; falls dieses Erzeugnis aber durch irgendein anderes Verfahren hergestellt würde, wäre es nicht geschützt.

Der Schutz, den ein auf das Erzeugnis selbst gerichteter Anspruch verleihe, sei für dieses Erzeugnis aber absolut,

In **T 666/97** the product claim of the auxiliary request no longer included a process feature which was included in the product claim of the main request. In the board's view the fact that the subject-matter for which protection was claimed in the auxiliary request was a product showed that it could only be characterised by features manifest in/on the product itself. That meant that manipulations taking place during product manufacture but not resulting in product features were of no relevance to the definition of the claimed product and hence to the scope of protection of the claim. That was an unavoidable implication of the established case law of the boards of appeal, under which the subject-matter of a product-by-process claim derives its novelty not from new procedural steps but purely from structural features (see T 205/83).

Thus, to resolve the issue of compliance with the requirements of Article 123(3) EPC, what had to be decided was whether the omitted product-by-process feature was technically significant for the definition of the claimed product, ie whether it was a product feature. The board found that the omitted product-by-process feature was not a product feature. Thus the claim had not been extended within the meaning of Article 123(3) EPC.

2. Change of claim category

In **T 20/94** the patent in suit in the form as granted exclusively comprised process claims for preparing a product. In the form as amended it comprised a product claim relating to the product per se.

The board stated that the protection conferred by a claim directed to a process for preparing a product covered that process. Pursuant to Article 64(2) EPC, a product directly obtained by that process was also protected, but it was not protected when obtained by any other process.

However, the protection conferred by a claim directed to a product per se was absolute upon that product. The

Dans l'affaire **T 666/97**, la revendication de produit selon la requête subsidiaire ne contenait plus une caractéristique de procédé qui figurait dans la revendication de produit selon la requête principale. Selon la chambre, puisque l'objet pour lequel il était recherché une protection selon la requête subsidiaire était un produit, il ne pouvait être défini que par des caractéristiques se manifestant dans le produit lui-même. Autrement dit, des manipulations effectuées lors de la fabrication du produit, qui ne confèrent pas de caractéristiques au produit ne sont pas pertinentes pour la définition du produit revendiqué et donc pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par la revendication. C'est ce qui découle logiquement de la jurisprudence constante des chambres de recours, qui estiment que la nouveauté de l'objet d'une revendication "product-by-process" (revendication d'un produit caractérisé par son procédé d'obtention) ne tient pas à la nouveauté des étapes du procédé, mais uniquement à celle des caractéristiques structurelles (cf. T 205/83).

Pour répondre à la question de savoir s'il est satisfait aux exigences de l'article 123(3) CBE, il convient donc d'établir si la caractéristique éliminée "product-by-process" est importante sur le plan technique pour la définition du produit revendiqué, c'est-à-dire s'il s'agit d'une caractéristique de produit. La chambre a constaté que ce n'était pas le cas. En conséquence, il n'y a pas eu extension au sens de l'article 123(3) CBE de la protection conférée par la revendication.

2. Changement de catégorie de revendication

Dans l'affaire **T 20/94**, le brevet en cause tel que délivré comprenait uniquement des revendications de procédé concernant l'obtention d'un produit. Dans sa forme modifiée, il comportait une revendication de produit portant sur le produit en tant que tel.

La protection conférée par une revendication relative à un procédé d'obtention d'un produit couvre le procédé en question. En vertu de l'article 64(2) CBE, le produit est également protégé dans la mesure où il est directement obtenu par ce procédé, mais il n'est pas protégé s'il est obtenu par un autre procédé.

En revanche, la protection conférée par une revendication portant sur un produit en tant que tel est une protec-

d. h. der Erzeugnisanspruch schütze dieses Erzeugnis unabhängig von dem Verfahren, durch das es hergestellt wurde. Ein durch ein beliebiges Herstellungsverfahren gewonnenes Erzeugnis liege also im Schutzbereich des Erzeugnisanspruchs.

Der Beschwerdeführer versuchte, diesen Einwand auszuräumen, indem er den geänderten Erzeugnisanspruch als einen Product-by-process-Anspruch unter Verwendung des Begriffs "unmittelbar hergestellt" abfaßte. Die Kammer lehnte dies ab und erklärte, daß ein Product-by-process-Anspruch als ein Anspruch ausgelegt werde, der auf das Erzeugnis selbst gerichtet sei, weil die Bezugnahme auf ein Verfahren für seine Herstellung nur dem Zweck diene, den Gegenstand zu definieren, für den Schutz begehrt werde, nämlich ein Erzeugnis. Ob nun der Begriff "unmittelbar hergestellt" oder irgendein anderer Begriff wie "hergestellt" oder "herstellbar" in einem Product-by-process-Anspruch verwendet werde oder nicht, ändere nichts an der Kategorie des Anspruchs, weil dieser auf einen "Gegenstand" gerichtet sei und mit ihm nach wie vor Schutz für das Erzeugnis selbst begehrt werde. Daher gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß ein Product-by-process-Anspruch genau wie jeder andere Erzeugnisanspruch unabhängig von seiner Formulierung immer auf das Erzeugnis selbst gerichtet ist und diesem Erzeugnis absoluten Schutz verleiht. Der Erzeugnisanspruch schütze also das Erzeugnis unabhängig vom Verfahren, durch das es hergestellt wurde. Somit verstoße der Anspruch 1 im vorliegenden Fall gegen Artikel 123 (3) EPÜ.

IV. PRIORITÄT

A. Identität der Erfindung

Gemäß Artikel 87 (1) EPÜ besteht ein Prioritätsrecht nur für **dieselbe Erfindung**.

1. Beanspruchung der in der Voranmeldung offenbarten Erfindung

In der Sache **T 552/94** fehlten im Anspruch 1 des Streitpatents die vier laut Prioritätsdokument zur Ausführung der Erfindung zwingend erforderlichen Merkmale a bis d, die demnach nicht mehr Voraussetzung für die nun definierte Erfindung waren. Daraus folgte, daß ohne diese Merkmale die im Anspruch 1 definierte Erfindung nicht dieselbe wie die im Prioritätsdokument beschriebene

product claim thus conferred protection on that product regardless of the process by which it was prepared. Hence the product, when obtained by any process of preparation, was also within the scope of protection conferred by the product claim.

The appellant attempted to overcome this objection by formulating the product claim as amended in the form of a product-by-process claim using the term "directly obtained". The board did not agree with this line of argument, stating that a product-by-process claim was interpreted as a claim directed to the product per se, since the only purpose of referring to a process for its preparation was to define the subject-matter for which protection was sought, which was a product. Whether or not the term "directly obtained" or any other term, such as "obtained" or "obtainable", was used in a product-by-process claim, the category of that claim did not change as it was directed to a physical entity, and the subject-matter of that claim, for which protection was sought, remained the product per se. Therefore the board came to the conclusion that, regardless of how a product-by-process claim was worded, it was still directed to the product per se and conferred absolute protection upon the product, precisely as any other claim to a product per se. Hence that product claim conferred protection upon the product regardless of the process by which it was prepared. Thus claim 1 in the case in question contravened Article 123(3) EPC.

IV. PRIORITY

A. Identity of invention

Pursuant to Article 87(1) EPC, a right to priority may only be enjoyed in respect of the **same invention**.

1. Claiming the invention disclosed in the earlier application

In **T 552/94** claim 1 of the patent in suit omitted the four features (a) to (d) taught in the priority document to be mandatory for performing that invention, ie these features were no longer a prerequisite for the invention as defined. From the omission of the mandatory features it followed that the invention as defined by claim 1 could not be the same as that described in the priority document;

tion absolue pour ce produit. La revendication de produit confère donc une protection à ce produit, quel que soit son procédé d'obtention. En conséquence, le produit obtenu par un quelconque procédé d'obtention est également couvert par la revendication de produit.

Le requérant a tenté de répondre à cette objection en formulant la revendication de produit telle que modifiée sous la forme d'une revendication "product-by-process", dans laquelle était utilisée l'expression "directement obtenu". La chambre n'a pas été d'accord et a déclaré qu'une revendication "product-by-process" est considérée comme portant sur le produit en tant que tel, puisque la référence au procédé d'obtention du produit sert uniquement à définir l'objet pour lequel une protection est recherchée, lequel est un produit. Qu'il soit utilisé ou non dans la revendication "product-by-process" l'expression "directement obtenu" ou toute autre expression, telle que "obtenu" ou "susceptible d'être obtenu", cette revendication ne change pas pour autant de catégorie, puisqu'elle porte sur une entité physique et que l'objet de cette revendication, pour lequel une protection est recherchée, demeure le produit en tant que tel. La chambre a conclu par conséquent que quelle que soit la façon dont est formulée une revendication "product-by-process", elle porte toujours sur le produit en tant que tel et lui confère une protection absolue, à l'instar de n'importe quelle autre revendication de produit. Cette revendication de produit conférerait donc une protection au produit, quel que soit son procédé d'obtention. Par conséquent, dans cette affaire, la revendication 1 allait à l'encontre des dispositions de l'article 123(3) CBE.

IV. PRIORITE

A. Identité de l'invention

En vertu de l'article 87(1) CBE, une demande ne peut bénéficier d'un droit de priorité que pour la **même invention**.

1. Revendication de l'invention divulguée dans la demande antérieure

Dans l'affaire **T 552/94**, la revendication 1 du brevet en litige ne comportait pas les quatre caractéristiques a) à d), qui étaient présentées dans le document de priorité comme essentielles pour la mise en oeuvre de cette invention, c'est-à-dire que ces caractéristiques étaient devenues superflues pour la mise en oeuvre de l'invention telle que définie. Du fait de l'omission de ces caractéristiques

sein konnte, so daß das Erfordernis des Artikels 87 (1) EPÜ nicht erfüllt war (T 134/94; T 1082/93). Wenn eine Priorität beansprucht wird, aber nicht zuerkannt werden kann, weil die wesentliche Voraussetzung nicht erfüllt ist, daß die Erfindung in beiden Fällen dieselbe ist, so entsteht auch kein Prioritätsrecht (G 3/93, ABI. EPA 1995, 18).

2. Nacharbeitbare Offenbarung im Prioritätsdokument

In T 919/93 enthielt der Anspruch 1 des europäischen Patents einen Hinweis auf die Inaktivierung eines Virus im Zusammenhang mit der Immunschwächeerkrankung Aids, ohne daß dieses Verfahren im Prioritätsdokument *expressis verbis* genannt war oder implizit aus ihm abgeleitet werden konnte.

Die Kammer bezog sich auf die Entscheidung T 449/90, wonach das Merkmal der Inaktivierung des NANB-Hepatitis-Virus oder des Aids-virus durch trockene Erhitzung für den Fachmann nachprüfbar sein muß, damit die europäische Patentanmeldung das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung erfüllt. In T 449/90 wurde anerkannt, daß es vor dem Anmeldetag des Streitpatents keine Methoden zur Züchtung von NANB-Hepatitis-Viren oder Aidsviren gab und demzufolge keine Möglichkeit bestand, diese Viren in einem lebenden Organismus oder einer Zellkultur direkt oder aber durch Messung der gegebenenfalls gegen diese Viren gebildeten Antikörper indirekt nachzuweisen. Die Anmeldung in der eingereichten Fassung enthielt jedoch Ausführungen über eine Testmethode zum Nachweis der Virusinaktivierung in trocken erhitzten Blutgerinnungspräparaten, bei dem hochgradig hitzestabile Viren (z. B. der Sindbis-Virus) als Indikatoren für die Inaktivierung dienten. Die Kammer befand, daß der Fachmann anhand dieser technischen Informationen hinreichend beurteilen konnte, ob der NANB-Hepatitis-Virus oder der Aidsvirus durch die Erhitzung im wesentlichen inaktiviert wurde, und daß die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ demnach erfüllt waren.

Entsprechende, im Hinblick auf Artikel 83 EPÜ wesentliche Textstellen enthielt auch die jetzige europäische

hence the requirement of Article 87(1) was not fulfilled (T 134/94; T 1082/93). Where priority is claimed but cannot be allowed because the essential condition, that the inventions are the same is not met, there is no right to priority (G 3/93, OJ EPO 1995, 18).

2. Enabling disclosure in priority document

In T 919/93, claim 1 of the European patent comprised a reference to the inactivation of a virus related to Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) which was neither cited *expressis verbis* in the priority document nor implicitly derivable therefrom.

The board referred to T 449/90 where it was stated that the feature of inactivation of the NANB-hepatitis or AIDS virus upon dry heating had to be testable by the skilled person in order for the European application to fulfil the requirement of sufficiency of disclosure. It was acknowledged that before the filing date of the patent in suit, there were no techniques to cultivate the NANB-hepatitis or AIDS virus so that consequently no means for a direct detection of these viruses in a living entity or a cell culture or indirect tracing by measuring the antibodies possibly raised against these viruses was at hand. But there were passages in the application as filed, relating to a method for testing virus inactivation in dry heated blood clotting factor preparations based on the use of thermally highly stable viruses (eg the sindbis virus) as virus inactivation indicators. This technical information was considered by the board in that case to be sufficient for the skilled person to evaluate whether NANB-hepatitis or AIDS virus had been substantially inactivated by the heat treatment and thus the requirements of Article 83 EPC were found to be fulfilled.

However, these passages in the European application as filed, essential for the patent application to meet the

essentiellen, l'invention telle que définie dans la revendication 1 ne pouvait être la même que celle décrite dans le document de priorité, si bien qu'il n'était pas satisfait à la condition requise à l'article 87(1) CBE (T 134/94 ; T 1082/93). Lorsqu'une priorité est revendiquée mais ne peut être reconnue du fait qu'il n'est pas satisfait à une condition essentielle, à savoir que l'invention divulguée dans la demande doit être la même que celle qui a été divulguée dans la demande antérieure, il n'existe pas de droit de priorité (G 3/93, JO OEB 1995, 18).

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

Dans l'affaire T 919/93, la revendication 1 du brevet européen faisait référence à l'inactivation d'un virus relatif au Syndrome de déficience d'immunité acquise (SIDA), or l'inactivation de ce virus n'était pas mentionnée *expressément* dans le document de priorité et n'en découlait pas non plus implicitement.

La chambre s'est référée à la décision T 449/90, dans laquelle il avait été déclaré que pour qu'il puisse être considéré que la demande européenne expose l'invention de façon suffisamment claire et complète, il était nécessaire que l'homme du métier puisse tester la caractéristique de l'inactivation du virus de l'hépatite NANB ou du SIDA par chauffage à sec. Il était reconnu qu'il n'existait avant la date de dépôt du brevet en cause aucune technique de culture du virus de l'hépatite NANB ou du SIDA, si bien que l'on ne disposait d'aucun moyen de détecter directement ces virus dans une entité vivante ou une culture cellulaire, ou d'en établir indirectement la trace en mesurant les anticorps qui auraient pu être formés contre ces virus. Cependant, dans certains passages de la demande telle que déposée, il était question d'une méthode de test de l'inactivation du virus dans des préparations de facteurs de coagulation du sang chauffées à sec, dans lesquelles il était utilisé comme indicateurs de l'inactivation du virus des virus très stables à la chaleur (par ex. le virus sindbis). La chambre a considéré que cette information technique était suffisante pour permettre à l'homme du métier d'apprécier si le traitement par chauffage avait rendu substantiellement inactif le virus de l'hépatite NANB ou du SIDA, et qu'en conséquence, il était satisfait aux conditions requises à l'article 83 CBE.

Or, les passages en question de la demande européenne telle que déposée, qui étaient essentiels pour

Anmeldung in der eingereichten Fassung, nicht jedoch das Prioritätsdokument, das deshalb für den beanspruchten Gegenstand nicht nacharbeitbar war. Daher konnte im vorliegenden Fall die Priorität nicht wirksam beansprucht werden.

B. Erste Anmeldung in einem Verbandsland

Grundsätzlich kann nur die erste in einem Verbandsland der PVÜ getätigte Anmeldung der Erfindung Grundlage des Prioritätsrechts sein. Für den Anwendungsbereich des EPÜ ergibt sich dies aus Artikel 87 (1) EPÜ.

Gibt es neben der Anmeldung, deren Priorität in der europäischen Nachanmeldung beansprucht wird, noch eine ältere Voranmeldung, so ist zu untersuchen, ob die in der Nachanmeldung beanspruchte Erfindung schon in dieser älteren Anmeldung offenbart und daher ein auf die jüngere Voranmeldung gestützter Prioritätsanspruch unwirksam ist. Dabei sind dieselben Grundsätze anzuwenden wie auch sonst bei der Prüfung auf Identität der Erfindung in der prioritätsbegründenden und prioritätsbeanspruchenden Anmeldung: Die Frage ist, ob die in der Nachanmeldung beanspruchte Erfindung schon durch den Gesamthalt der älteren Voranmeldung oder erst in der jüngeren offenbart wurde.

Der Gegenstand des Streitpatents in der Sache **T 107/96** enthielt das Merkmal "Kontaktwinkel von mehr als 120 Grad", das auch in der jüngeren amerikanischen Voranmeldung P2 offenbart war. In P2 wird der weiten Öffnung des "Kontaktwinkels" ein besonders vorteilhafter Effekt zugeschrieben. In der älteren amerikanischen Voranmeldung P1 wurden der "Kontaktwinkel" und seine Vorteile mit keinem Wort erwähnt. Die Abbildungen in P1 enthielten allerdings Diagramme und schematische Zeichnungen. Die Kammer stellte fest, daß diese gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht zur Ermittlung der Mindestöffnung des "Kontaktwinkels" herangezogen werden dürfen, da Maße, die man erst durch das Nachmessen einer Diagrammdarstellung in einem Dokument erhält, nicht

requirements of Article 83 EPC had no counterpart in the priority document, which was thus not enabling for the claimed subject-matter. Thus in the case in point the priority could not validly be claimed.

B. First application in a Paris Convention country

In principle, only the first application in a state which is party to the Paris Convention can form the basis of a priority right. In the EPC this is made clear in Article 87(1).

If, as well as the application whose priority is being claimed in the subsequent European application, an earlier previous application was also filed, it must be established whether the invention claimed in the subsequent application was disclosed in the earlier application, which would render a priority claim based on the later previous application invalid. The same principles have to be applied as when establishing identity of invention between the application forming the basis of priority and the application claiming priority. The question is whether the invention claimed in the subsequent application was already disclosed in the earlier previous application taken as a whole or only in the later one.

The subject-matter in **T 107/96** of the patent in suit contained the feature "angle of contact greater than 120", which feature was disclosed in the later previous US application P2. In P2 a particular advantageous effect was also attributed to the large extent of the said "angle of contact". The earlier previous US application P1 was totally silent about the aforementioned feature "angle of contact" and its advantageous effect. However, the figures of P1 represented diagrammatic and schematic drawings. The board stated that, therefore, in line with the established jurisprudence of the boards of appeal, they could not serve as a basis for determining the extent of a minimum "angle of contact" because dimensions obtained merely by measuring a diagrammatic representation of a document did not form part of the

qu'il puisse être considéré que la demande satisfaisait aux conditions requises à l'article 83 CBE, n'avaient pas leur pendant dans la demande dont la priorité était revendiquée, si bien que celle-ci ne permettait pas à l'homme du métier de mettre en oeuvre l'objet revendiqué. Il n'était donc pas possible en l'espèce de revendiquer valablement la priorité de cette demande.

B. Première demande dans un pays de l'Union

En principe, seul le premier dépôt d'une demande de brevet concernant l'invention, dans un pays de l'Union selon la Convention de Paris, peut fonder un droit de priorité. S'agissant du champ d'application de la CBE, cela découle de l'article 87(1) CBE.

S'il existe, outre la demande dont la priorité est revendiquée dans la demande européenne ultérieure, une autre demande antérieure plus ancienne, il y a lieu d'examiner si l'invention revendiquée dans la demande ultérieure n'a pas déjà été divulguée dans cette demande plus ancienne et si, par conséquent, la revendication de priorité fondée sur la demande antérieure plus récente n'est pas sans effet. Il faut à cet égard observer les principes habituellement appliqués pour vérifier l'identité de l'invention faisant l'objet de la demande donnant naissance au droit de priorité et de la demande revendiquant la priorité. La question est de savoir si l'invention revendiquée dans la demande ultérieure a déjà été divulguée dans la demande antérieure plus ancienne considérée du point de vue de son contenu global ou seulement dans la demande antérieure plus récente.

Dans l'affaire **T 107/96**, l'objet du brevet en litige comportait la caractéristique "angle de contact supérieure à 120°", qui avait été divulguée dans la seconde demande américaine antérieure P2. Selon cette demande, la grande amplitude dudit "angle de contact" présentait également un avantage particulier. Dans la première demande antérieure américaine P1 en revanche, il n'était absolument pas question de la caractéristique susmentionnée de l'"angle de contact" et de l'avantage qu'elle présentait. Les figures de P1 étaient cependant des diagrammes et des schémas. La chambre a estimé que selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il n'était pas possible de déterminer l'étendue d'un "angle de contact" minimum sur la base de ces figures, car des dimensions obtenues par simple

Bestandteil der Offenbarung sind. Mithin war das genannte Merkmal eines "Kontaktwinkels von mehr als 120 Grad" nicht in der älteren US-Voranmeldung P1, sondern erst in der jüngeren US-Voranmeldung P2 offenbart, so daß die im Streitpatent beanspruchte Priorität der US-Anmeldung P2 wirksam war.

disclosure. Hence, the said feature "angle of contact greater than 120 °", was not disclosed in the earlier previous US application P1 but only in the later previous US application P2. This meant that the priority from US application P2 claimed by the patent in suit was valid.

mesure d'un diagramme dans un document ne pouvaient être considérées comme faisant partie de la divulgation. Ainsi, la caractéristique de "l'angle de contact supérieur à 120°" n'était pas divulguée dans la première demande américaine antérieure P1, mais uniquement dans la seconde demande américaine antérieure P2. En conséquence, la priorité de la seconde demande US P2 revendiquée dans le brevet en litige devait être considérée comme valable.

V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Rechtliches Gehör

1. Einleitung

In der Sache **T 1022/98** informierte die Prüfungsabteilung den Anmelder in ihrem letzten Bescheid ausdrücklich darüber, daß die Erörterung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit zurückgestellt werde, bis der Einwand nach Artikel 123 (2) entkräftet sei. Der Beschwerdeführer konnte daher zu Recht davon ausgehen, daß er noch Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten werde. Mit der unmittelbaren Zurückweisung wegen mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit der Anmeldung auf der Grundlage des nach dem letzten Bescheid der Prüfungsabteilung eingereichten Anspruchsatzes konnte er nicht rechnen. Daß die Anmeldung aufgrund mangelnder Neuheit zurückgewiesen wurde, ohne daß der Beschwerdeführer zuvor eine weitere Gelegenheit erhielt, sich zu dieser Frage zu äußern, stellte daher einen Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ dar.

In **T 921/94** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die in gutem Glauben gemachten Ausführungen des Beschwerdeführers und die Angaben in seinem Testbericht die strittigen Punkte wesentlich änderten und daß die Prüfungsabteilung nach Artikel 96 (2) und 113 (1) EPÜ rechtlich verpflichtet sei, den Beschwerdeführer von den durch die neue Sachlage bedingten Einwänden nach dem EPÜ zu unterrichten und ihn vor einem Zurückweisungsbeschuß zu einer weiteren Stellungnahme aufzufordern. Andernfalls mache sie sich eines Verfahrensmangels schuldig.

Im Verfahren **T 201/98** verwies die Kammer auf die unglückliche Formulierung der Richtlinien, die einerseits beim Anmelder oder seinem Vertreter den Eindruck erwecke, es werde vor der Zurückweisung nach einem einzigen Bescheid noch einen war-

V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS

A. Right to be heard

1. General issues

In **T 1022/98** the examining division in its last communication expressly informed the appellant that discussion on novelty and inventive step was deferred until the objection under Article 123(2) had been overcome. The appellant was therefore entitled to assume that it would still be given an opportunity to comment on these issues. It could not anticipate immediate refusal on the ground of lack of novelty or inventive step of the application on the basis of the set of claims filed after the examining division's last communication. Thus the refusal of the application for lack of novelty, without previously giving the appellant a further opportunity to comment on this issue, constituted an infringement of Article 113(1) EPC.

In **T 921/94** the board held that the appellant's bona fide submissions and the technical information provided by its test report substantially changed the points at issue, and that the examining division had a legal obligation under Articles 96(2) and 113(1) EPC to inform the appellant of the objections under the EPC arising in the new situation and to invite it to file further observations before issuing a decision to refuse the application. Failure to meet this obligation amounted to a procedural violation.

In **T 201/98** the board said it was unfortunate that the Guidelines were worded in such a way as on the one hand to lead the applicant or its representative to expect a warning before rejection after a single communication and on the other hand to

V. PRINCIPES DIRECTEURS DE PROCEDURE

A. Droit d'être entendu

1. Questions générales

Dans l'affaire **T 1022/98**, la division d'examen avait, dans sa dernière notification, expressément informé le requérant que l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive était reporté jusqu'à ce que l'objection formulée au titre de l'article 123(2) CBE ait été levée. Le requérant était donc fondé à supposer qu'il aurait encore la possibilité de prendre position sur ces questions. Il ne pouvait pas s'attendre à ce que la demande fût immédiatement rejetée, pour absence de nouveauté et d'activité inventive, sur la base du jeu de revendications qu'il avait déposé en réponse à la dernière notification de la division d'examen. Aussi était-il contraire aux dispositions de l'article 113(1) CBE de rejeter la demande pour absence de nouveauté, sans donner auparavant au requérant de nouveau la possibilité de prendre position sur cette question.

Dans l'affaire **T 921/94**, la chambre a considéré que les moyens invoqués de bonne foi par le requérant et les informations techniques contenues dans son compte rendu d'essai modifiaient considérablement les points en litige. La division d'examen était donc juridiquement tenue, en vertu des articles 96(2) et 113(1) CBE, d'informer le requérant des objections au titre de la CBE qui découlaient de la nouvelle situation et de l'inviter de nouveau à présenter ses observations avant de prononcer le rejet de la demande, faute de quoi il y avait vice de procédure.

Dans l'affaire **T 201/98**, la chambre a jugé fâcheux que les directives soient formulées de manière à, d'une part, laisser croire au demandeur ou à son mandataire qu'il sera prévenu du rejet de la demande après une seule notification et, d'autre part, à susciter

nenden Hinweis geben, ihnen andererseits aber die moralische Schuld für die Zurückweisung zuweise. Die Kammer räumte ein, daß im vorliegenden Fall der Beschwerdeführer mit seiner Antwort auf den einzigen Bescheid einen ernstzunehmenden Versuch gemacht habe, sich mit den Einwänden der Prüfungsabteilung auseinanderzusetzen. Jedoch gehe eine Prüfungsabteilung nicht über ihren Ermessensspielraum hinaus, wenn sie eine Anmeldung unmittelbar zurückweise, sofern ihre Entscheidung auf Gründen beruhe, zu denen der Beschwerdeführer sich äußern konnte.

Nach Artikel 101 (2) und Regel 57 (3) EPÜ fordert die Einspruchsabteilung bei der Prüfung des Einspruchs die Beteiligten **so oft wie erforderlich** auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen. Im Fall **T 103/97** hat die Kammer entschieden, daß ein Verstoß gegen diese Vorschriften vorliege, wenn ein Patent ohne vorherige Stellungnahme der Einspruchsabteilung widerrufen werde und die betreffende Entscheidung die Information enthalte, daß Ansprüche gewährbare Gegenstände aufweisen. Gleichzeitig sei hierin ein Verstoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs gemäß Artikel 113(1) EPÜ zu sehen.

2. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung

Nach Auffassung des Beschwerdeführers hatte die Einspruchsabteilung gegen Artikel 113 EPÜ verstoßen, indem sie ihre vorläufige Meinung nach der mündlichen Verhandlung geändert hatte, ohne daß er sich zu den Gründen, auf die sich erst die angefochtene Entscheidung stützte, äußern konnte. In **T 68/94** erklärte die Kammer, vorläufige Meinungen seien nie bindend. Eine mündliche Verhandlung diene dazu, die Argumente der Parteien in konzentrierter Form darzulegen und zu diskutieren. Dies bedeute, daß sich beide Parteien bei dieser Gelegenheit zu den Argumenten der Gegenpartei äußern könnten, entsprechend den Erfordernissen des Artikels 113 EPÜ. Die Beschwerdeführerin habe schon in einem Brief ihre Argumente dargestellt, die die Einspruchsabteilung dann in der angefochtenen Entscheidung für sachdienlich gehalten habe. Jeder Partei seien somit alle Argumente bekannt gewesen. Jede Partei müsse wissen, daß Argumente des Gegners das entscheidende Gremium überzeugen könnten. Der Beschwerdeführer habe auch Gelegenheit gehabt, in

impute moral culpability for rejection. The board accepted that, in this case, the appellant's response to the single communication had been a bona fide attempt to deal with the examining division's objections. However, an examining division did not exceed its discretionary power by an immediate refusal, provided that the decision was based on grounds on which the appellant had had an opportunity to present comments.

Under Article 101(2) and Rule 57(3) EPC, in the course of examination of the opposition, the opposition division must invite the parties **as often as necessary** to file observations, within a period to be fixed by the opposition division, on communications from other parties or issued by itself. In **T 103/97** the board decided that these provisions were violated if a patent was revoked without a prior statement from the opposition division and the relevant decision contained the information that the claims included allowable subject-matter. This was also to be seen as violating the principle of the right to be heard according to Article 113(1) EPC.

2. Right to be heard in oral proceedings

In the appellants' view, the opposition division had violated Article 113 EPC by changing its provisional opinion after the oral proceedings without giving the appellants an opportunity to comment on the grounds, which had not been stated before, on which the contested decision was based. In **T 68/94** the board pointed out that provisional opinions were never binding. The purpose of oral proceedings was to summarise and discuss the parties' arguments. This meant that either party could present its comments on the other's counter-arguments, in accordance with the requirements of Article 113 EPC. The respondents had already filed a letter setting out the arguments which the opposition division had then endorsed in the contested decision. All the arguments in the case had therefore been known to both parties. Any party must be aware that the other side's arguments could sway the opinion of the relevant body. The appellants had also had an opportunity to comment on the respondents' submissions during the oral proceedings before

un sentiment de culpabilité en cas de rejet. Elle a admis qu'en l'espèce, le requérant avait tenté de bonne foi, dans sa réponse à la seule notification qui avait été émise, de répondre aux objections de la division d'examen. Toutefois, une division d'examen ne va pas au-delà de son pouvoir d'appréciation en rejetant immédiatement la demande, dès lors que la décision est fondée sur des motifs au sujet desquels le requérant a pu prendre position.

Conformément à l'article 101(2) et à la règle 57(3) CBE, la division d'opposition invite les parties, **aussi souvent qu'il est nécessaire**, au cours de l'examen de l'opposition, à présenter dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elles leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties. Dans l'affaire **T 103/97**, la chambre a déclaré que ces dispositions sont méconvenues lorsqu'un brevet est révoqué sans observations préalables de la division d'opposition, et que la décision concernée indique que les revendications comprennent des éléments admissibles. Une telle façon de procéder porte également atteinte au principe du contradictoire posé à l'article 113(1) CBE.

2. Droit d'être entendu dans une procédure orale

De l'avis du requérant, la division d'opposition avait enfreint l'article 113 CBE, dans la mesure où elle avait changé son opinion provisoire après la procédure orale, sans qu'il ait pu se prononcer sur les motifs sur lesquels la décision contestée était fondée. Dans l'affaire **T 68/94**, la chambre a déclaré qu'une instance n'est jamais liée par une opinion provisoire. Le but de la procédure orale est de permettre aux parties d'exposer leurs arguments sous une forme concentrée et de les examiner. Cela signifie que les deux parties peuvent se prononcer à cette occasion sur les arguments de la partie adverse, conformément aux dispositions de l'article 113 CBE. L'intimé avait déjà présenté dans une lettre ses arguments, que la division d'opposition avait jugé utiles dans la décision contestée. Chaque partie avait donc eu connaissance de l'ensemble des arguments. Toute partie doit savoir que les arguments de la partie adverse sont susceptibles de convaincre l'instance chargée de statuer. Le requérant avait également eu la possibilité de prendre position, au cours de la

der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung zu den Ausführungen der Beschwerdegegnerin Stellung zu nehmen. Die Kammer sah keinen Verstoß gegen das rechtliche Gehör.

In **T 862/98** war die erstinstanzliche Entscheidung von der Einspruchsabteilung in anderer Besetzung als derjenigen unterzeichnet worden, vor der die mündliche Verhandlung stattgefunden hatte, weil das zweite Mitglied **nach** der mündlichen Verhandlung ausgetauscht worden war.

Unter Bezugnahme auf T 243/87 stellte die Kammer fest, daß ein solcher Austausch die endgültige schriftliche Entscheidung u. U. ganz erheblich beeinflussen könnte, weil das neue Mitglied den tatsächlichen Verlauf der mündlichen Verhandlung nicht kenne. Da darüber hinaus die mündliche Verhandlung einen Eckpfeiler des rechtlichen Gehörs nach Artikel 113 (1) EPÜ bilde, sollten für die endgültige Entscheidung wichtige Feststellungen in der mündlichen Verhandlung in Anwesenheit und unter Beteiligung derjenigen Mitglieder getroffen werden, die die endgültige Entscheidung erlassen, und zwar auch dann, wenn keine Sachentscheidung verkündet werde.

Die Kammer entschied, daß Änderungen in der Zusammensetzung einer Einspruchsabteilung nach einer mündlichen Verhandlung generell auch dann vermieden werden sollten, wenn keine endgültige Sachentscheidung verkündet werde. Wenn dies nicht möglich sei, sollte den Beteiligten in der Regel angeboten werden, daß eine erneute mündliche Verhandlung stattfindet (s. analog Artikel 7 (1) VOBK). In Ausnahmefällen könne dies unterbleiben, und zwar insbesondere dann, wenn die endgültige, von einer anders zusammengesetzten Einspruchsabteilung erlassene Entscheidung nicht im wesentlichen auf in der mündlichen Verhandlung getroffene Feststellungen gestützt sei, sondern auf neue Tatsachen und Beweismittel, die den Beteiligten im weiteren schriftlichen Verfahren mitgeteilt worden seien.

In der Sache **T 376/98** war nach Ansicht der Kammer der Akte zu entnehmen, daß sich die Prüfungsabteilung erstmals in der mündlichen Verhandlung auf die Druckschrift D4 bezog. Die Prüfungsabteilung unterbrach die mündliche Verhandlung, um dem Anmelder für die Prüfung der Druckschrift Zeit einzuräumen. Bei Fortsetzung der mündlichen Verhandlung beantragte der Beschwerdeführer eine Entscheidung anhand der Aktenlage.

the opposition division. The board saw no breach of the principle of the right to be heard.

In **T 862/98** the decision of the department of first instance was signed by an opposition division different from that before which the oral proceedings had taken place, the second member having been replaced **after** the oral proceedings.

Referring to T 243/87, the board noted that such a change introduced a considerable risk of influencing the final written decision, since the new member would not be aware of what really happened in the course of the oral proceedings. Furthermore, given that oral proceedings were a fundamental expression of the right to be heard according to Article 113(1) EPC, any findings at oral proceedings relevant to the final decision should be made in the presence and with the involvement of the members giving the final decision.

The board decided that changes in the composition of an opposition division after oral proceedings should generally be avoided. This also applied to cases where no final substantive decision had been given orally. Where changes were unavoidable, new oral proceedings must in general be offered to the parties (see the analogous rule in Article 7(1) RPBA). Such offers might be forgone in exceptional cases, in particular if the final decision given by a differently composed opposition division was not substantially based on findings arrived at during the oral proceedings but on fresh facts and arguments communicated to the parties in the resumed written proceedings.

In **T 376/98** it was evident from the file that the examining division had referred to document D4 for the first time during the oral proceedings. The examining division interrupted the oral proceedings to give the applicant time for consideration. When the oral proceedings were resumed, the appellant requested a decision based on the documents on file.

procédure orale devant la division d'opposition, sur l'argumentation de l'intimé. Aussi la chambre a-t-elle estimé qu'il n'y avait pas eu violation du droit d'être entendu.

Dans l'affaire **T 862/98**, la décision de la première instance était signée par une division d'opposition dont la composition était différente de celle devant laquelle la procédure orale avait eu lieu, le deuxième membre ayant été remplacé **après** la procédure orale.

Se référant à la décision T 243/87, la chambre a fait observer qu'un tel changement risquait fort d'avoir une incidence sur la décision finale écrite, dans la mesure où le nouveau membre ne sait pas ce qui s'est réellement produit au cours de la procédure orale. En outre, la procédure orale étant l'expression fondamentale du droit d'être entendu, prévu à l'article 113(1) CBE, toute constatation pertinente pour la décision finale qui est faite lors de la procédure orale devrait être effectuée en présence et avec la participation des membres qui rendent cette décision finale, et ce y compris dans les cas où une décision au fond n'a pas été prononcée.

La chambre a déclaré qu'il fallait éviter d'une manière générale de changer la composition de la division d'opposition après la procédure orale, y compris lorsqu'aucune décision finale n'a été prononcée sur le fond. Lorsque cela n'est pas réalisable, il convient en général de proposer aux parties une nouvelle procédure orale (cf. art. 7(1) RPCR). Dans certains cas exceptionnels, il est possible de renoncer à faire une telle proposition, en particulier lorsque la décision finale rendue par une division d'opposition dans une composition différente n'est pas essentiellement fondée sur des énonciations résultant de la procédure orale, mais sur de nouveaux faits et arguments communiqués aux parties dans la procédure écrite qui a suivi.

Dans l'affaire **T 376/98**, la chambre a estimé qu'il ressortait à l'évidence du dossier que la division d'examen avait mentionné le document D4 pour la première fois au cours de la procédure orale. La division d'examen avait interrompu la procédure orale, afin de permettre au demandeur d'examiner ce document. A la reprise de la procédure orale, le requérant a demandé une décision en l'état du dossier.

Hinsichtlich der Einführung von D4 erst in der mündlichen Verhandlung bemerkte die Kammer, daß es für die Prüfungsabteilung keine verfahrensrechtlichen Einschränkungen gebe und sie in jeder Phase des Prüfungsverfahrens relevante Dokumente anziehen könne, solange der Anmelder eine faire Chance erhalte, vor der endgültigen Entscheidung zu den erhobenen Einwänden Stellung zu nehmen. Nach Auffassung der Kammer konnte der Antrag des Beschwerdeführers auf eine Entscheidung nur so verstanden werden, daß der Beschwerdeführer an einer weiteren Beratung über die Relevanz der Druckschrift D4 oder ihre Bedeutung für die Entscheidung nicht interessiert war. De facto ließ der Antrag des Beschwerdeführers der Prüfungsabteilung keine andere Wahl, als über den Fall direkt zu entscheiden, und bei dieser Sachlage war hierin kein Verfahrensmangel zu sehen.

3. Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung und rechtliches Gehör

In der Sache **T 1049/93** entschied die Kammer wie folgt: Ist ein ordnungsgemäß geladener Einsprechender der mündlichen Verhandlung aus freien Stücken ferngeblieben, so kann eine Beschwerdekammer weiterhin den Stand der Technik berücksichtigen, der der Aufrechterhaltung des Streitpatents entgegenstehen könnte, und zwar unabhängig davon, von wem dieser Stand der Technik vorgebracht wurde. Wurde eine Entscheidung in Abwesenheit des Einsprechenden mündlich verkündet, so "können neue Argumente grundsätzlich in der Begründung der Entscheidung aufgegriffen werden" (G 4/92). Dasselbe Prinzip muß auch für einen Stand der Technik gelten, der zugunsten des abwesenden Einsprechenden spricht. Bei einem solchen Stand der Technik handelt es sich nicht um neue Tatsachen im Sinne der Stellungnahme G 4/92, die nicht so ausgelegt werden darf, daß sie die Rechte eines aus freien Stücken ferngebliebenen Beteiligten erweitert.

In **T 892/94** (ABI. EPA 2000, 1) blieb der Beschwerdegegner (Patentinhaber) nicht nur trotz ordnungsgemäßer Ladung der mündlichen Verhandlung fern, sondern teilte der Kammer schon vor der mündlichen Verhandlung seine Entscheidung mit, sich nicht weiter am Verfahren zu beteiligen.

Nach Ansicht der Kammer war die Entscheidung auf Widerruf des Patents vollständig auf Gründe, Tatsachen und Beweismittel gestützt, die dem Beschwerdegegner bereits aus

Regarding the introduction of D4 at the oral proceedings, the board noted that no procedural limitations were placed upon the examining division to cite relevant documents during any stage of the examination procedure, as long as the applicant was given a fair chance to comment on the objections raised before a final decision was taken. In the board's opinion, the appellant's request for a decision could only be taken to mean that the appellant was not interested in a further debate about the relevance of D4 or its importance for the decision. In fact, the appellant's request left the examining division no other choice than to decide the case straight away and no procedural violation could be seen in the circumstances.

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

In **T 1049/93** the board decided that, where a duly summoned opponent chose not to attend oral proceedings, a board of appeal could still consider prior art which might be an obstacle to the maintenance of the patent in suit, irrespective of by whom that prior art was put forward. Where a decision was given orally in the opponent's absence, "new arguments may in principle be used to support the reasons for the decision" (G 4/92). The same must apply to prior art which favoured the absent opponent. Such prior art did not constitute new facts within the meaning of G 4/92, which should not be construed as extending or prolonging the rights of a voluntarily absent party.

In **T 892/94** (OJ EPO 2000, 1) the respondents (proprietors), albeit duly summoned, not only failed to appear at the oral proceedings but had also notified the board in advance, before the oral proceedings were held, of their decision to take no further part in the proceedings.

In the board's view, the decision to revoke the patent was entirely based on grounds, facts and evidence which were already known to the respondents from the proceedings

S'agissant de l'introduction du document D4 au stade de la procédure orale seulement, la chambre a relevé que la division d'examen pouvait citer des documents pertinents à n'importe quel stade de la procédure d'examen, sans aucune restriction d'ordre procédural, dès lors que le demandeur a eu l'occasion d'exprimer son opinion sur les objections soulevées avant que ne soit rendue une décision finale. Selon la chambre, la demande du requérant concernant le prononcé de la décision ne pouvait être interprétée que comme signifiant que le requérant ne souhaitait pas discuter de la pertinence de D4 ou de son importance pour la décision. En fait, la demande du requérant n'avait laissé d'autre choix à la division d'examen que de trancher l'affaire immédiatement. Dans ces circonstances, il n'y avait donc pas vice de procédure.

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

Dans l'affaire **T 1049/93**, la chambre a déclaré que lorsqu'un opposant dûment cité choisit de ne pas comparaître à la procédure orale, la chambre peut encore examiner un élément de l'état de la technique susceptible de faire obstacle au maintien du brevet en litige, quelle que soit la partie qui l'a invoqué. Lorsqu'une décision est prononcée en l'absence de l'opposant, "des arguments nouveaux peuvent être, en principe, retenus dans la motivation de la décision" (G 4/92). Il en va de même pour un élément de l'état de la technique qui plaide en faveur de l'opposant absent. Un tel état de la technique ne constitue pas de nouveaux faits au sens de la décision G 4/92, dont l'avis ne saurait être compris comme prolongeant ou étendant les droits d'une partie volontairement absente.

Dans l'affaire **T 892/94** (JO OEB 2000, 1), l'intimé (titulaire du brevet), bien que dûment cité à comparaître, ne s'était non seulement pas présenté à la procédure orale, mais il avait également informé la chambre à l'avance, avant la tenue de la procédure orale, de sa décision de ne plus prendre part à la procédure.

De l'avis de la chambre, la décision de révoquer le brevet était entièrement fondée sur des motifs, des faits et des éléments de preuve qui étaient déjà connus des intimés depuis la

dem Verfahren vor der Einspruchsabteilung bekannt waren und die ihm im Beschwerdeverfahren nochmals schriftlich zur Kenntnis gebracht wurden. Außerdem nahm der Beschwerdegegner die Gelegenheit wahr, sich zu den Beschwerdegründen und zum Bescheid der Kammer zu äußern. Darüber hinaus ist die Erklärung des Beschwerdegegners, sich nicht weiter am Verfahren zu beteiligen, nach Auffassung der Kammer nur als eindeutige Entscheidung des Beschwerdegegners auszulegen, sich seiner in Artikel 113 (1) EPÜ festgelegten Rechte aus freien Stücken zu begeben und darauf zu verzichten, sich zu Einwänden, Tatsachen, Gründen oder Beweismitteln zu äußern, die vom Beschwerdeführer oder der Kammer in das Verfahren eingeführt werden und sich später als maßgeblich für den Widerruf des Patents erweisen könnten, selbst wenn er dazu die Möglichkeit hätte.

Deshalb war die Kammer der Auffassung, daß die Beratung und Entscheidung über den Widerruf des Patents bei dieser Sachlage nicht gegen die Schlußfolgerungen der Großen Beschwerdekammer verstößt und trotz des Fernbleibens des Beschwerdegegners von der mündlichen Verhandlung nicht dessen in Artikel 113 (1) EPÜ verankerte Verfahrensrechte verletzt. Mit anderen Wörtern kann ein Beteiligter, der der mündlichen Verhandlung fernbleibt, seinen in der Entscheidung G 4/92 dargelegten Anspruch auf rechtliches Gehör unter Umständen durch seine Erklärung verwirken, sich nicht weiter am Verfahren zu beteiligen.

B. Mündliche Verhandlung

1. Formulierung des Antrags

In der Sache **T 528/96** lautete der letzte Absatz der Einspruchserwidernung des Patentinhabers, die das neueste aktenkundige Dokument war, bevor die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung traf, wie folgt: "Von der Einspruchsabteilung für erforderlich erachtete weitere Informationen wird der Patentinhaber gerne zu gegebener Zeit entweder schriftlich oder in der mündlichen Verhandlung liefern." Die Einspruchsabteilung argumentierte, daß diese Erklärung keinen Antrag auf mündliche Verhandlung darstellte.

Nach Ansicht der Kammer handelte es sich hier nicht um einen förmlichen Antrag auf mündliche Verhandlung. Zwar hätte von der Einspruchsabteilung durchaus erwartet werden können, daß sie nachfragt, ob es sich tatsächlich um einen solchen Antrag

before the opposition division and which were once again brought to the respondents' attention in writing during the appeal proceedings. Furthermore, the respondents had availed themselves of the opportunity to comment on the grounds of appeal and likewise on the board's communication. Moreover the respondents' declaration that they would take no further part in the proceedings could, in the board's judgment, only be construed as an unequivocal decision to surrender, voluntarily, their rights according to Article 113(1) EPC and to avail themselves no longer of the opportunity to present their comments on any objections, facts, grounds or evidence which could potentially be introduced into the proceedings by the appellants or the board and which could later turn out to be decisive for the revocation of the patent, even if they were given the opportunity to do so.

The board was therefore of the opinion that, in the circumstances of the case in point, considering and deciding in substance on the revocation of the patent did not conflict with the conclusions of the Enlarged Board of Appeal and did not contravene the respondents' procedural rights as laid down in Article 113(1) EPC, although the respondents did not attend the oral proceedings. In other words, the right to be heard of a party absent in oral proceedings as expounded in G 4/92 might, in appropriate circumstances, be surrendered by a party declaring that it would take no further part in the proceedings.

B. Oral proceedings

1. Wording of request

In **T 528/96**, the final paragraph of the patentee's response to the opposition – the last document on the file before the opposition division took its decision – read as follows: "Should the opposition division feel that further information is required, the patentee will be pleased to respond in due course, either in writing or during the oral hearing". The opposition division argued that this statement did not constitute a request for oral proceedings.

The board endorsed this view. The statement did not constitute a formal request for oral proceedings. Although the opposition division might reasonably have been expected to query whether such a request was in fact intended, the fact

procédure devant la division d'opposition et qui leur avaient été rappelés par écrit lors de la procédure de recours. En outre, les intimés avaient usé de la possibilité de formuler des observations sur les motifs du recours, ainsi que sur la notification de la chambre. Par ailleurs, la déclaration des intimés selon laquelle ils ne participeraient plus à la procédure, devait, de l'avis de la chambre, être interprétée comme la décision sans équivoque de la part des intimés de renoncer volontairement aux droits visés à l'article 113(1) CBE et de ne plus faire usage de la possibilité de présenter des observations eu égard aux objections, faits, motifs ou éléments de preuve pouvant être invoqués dans le cadre de la procédure par les requérants ou la chambre, et susceptibles ultérieurement de s'avérer décisifs pour la révocation du brevet, même si l'occasion leur en était donnée.

La chambre a donc estimé que, dans les circonstances de l'espèce, le fait d'examiner et de trancher sur le fond la question de la révocation du brevet n'était pas en contradiction avec les conclusions de la Grande Chambre de recours et ne portait pas atteinte aux droits procéduraux des intimés tels qu'énoncés à l'article 113(1) CBE, malgré l'absence de ces derniers à la procédure orale. Cela signifie que le droit d'une partie absente à une procédure orale d'être entendu, tel qu'exposé dans la décision G 4/92 peut, dans des circonstances appropriées, faire l'objet d'une renonciation par une partie qui déclare ne plus vouloir participer à la procédure.

B. Procédure orale

1. Formulation de la requête

Dans l'affaire **T 528/96**, la réponse du titulaire du brevet à l'opposition, qui était le dernier document versé au dossier avant que la division d'opposition ne rende sa décision, s'achevait comme suit : "Si la division d'opposition a besoin d'informations supplémentaires, le titulaire du brevet se fera un devoir d'y répondre en temps utile, soit par écrit, soit durant la procédure orale". La division d'opposition a considéré que cette déclaration ne constituait pas une requête en procédure orale.

La chambre a estimé elle aussi qu'il ne s'agissait pas d'une requête formelle en procédure orale. Même si l'on avait pu raisonnablement attendre de la division d'opposition qu'elle demandât au titulaire du brevet si cette déclaration était censée être

handelt; daß sie das nicht tat, stellt aber keinen Verfahrensmangel dar, denn es liegt beim Beteiligten selbst, einen eindeutigen Antrag zu stellen.

2. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung

2.1 Festsetzung und Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung

In der Sache **T 392/97** stellte die Kammer fest, daß die nachträgliche Terminierung einer mündlichen Verhandlung durch ein anderes Patentgericht auf dasselbe Datum wie die vorher von der Kammer anberaumte mündliche Verhandlung für sich allein kein ausreichender Grund für eine Aufhebung sei. Einem Antrag auf Verlegung eines vereinbarten Termins könnte stattgegeben werden, wenn "unvorhergesehene, außergewöhnliche Umstände" eintreten. Als "außergewöhnlich" könnten Umstände gewertet werden, die eine mündliche Verhandlung entweder unmöglich machen oder für den Verfahrensablauf entscheidungswesentliche Folgen nach sich ziehen können.

Im vorliegenden Fall hätte der betreffende Vertreter durch einen Kollegen aus seiner Kanzlei ersetzt werden können. Hinsichtlich der Frage, ob die Anwesenheit dieses Vertreters für die zu treffende Entscheidung möglicherweise hätte wesentlich sein können, bemerkte die Kammer, sie habe keine Umstände erkennen können, die seine persönliche Anwesenheit bei der Verhandlung hätten erforderlich machen können.

Auch sollte die ungewöhnlich lange Dauer des Verfahrens (etwa 9 Jahre) berücksichtigt werden.

Die Kammer hielt eine Verlegung des Termins im vorliegenden Fall nicht für gerechtfertigt.

2.2 Auslegung und Anwendung der Regel 71a EPÜ

In der Sache **T 755/96** (ABI. EPA 2000, 174) stellte die Kammer fest, daß Regel 71a dem EPA das Ermessen einräumt, verspätet vorgebrachte neue Tatsachen und Beweismittel und/oder geänderte Ansprüche zuzulassen oder zurückzuweisen. Die Kammer stellte in diesem Zusammenhang fest, daß die Befugnis des EPA, verspätet vorgebrachte neue Tatsachen oder Beweismittel zuzulassen oder zurückzuweisen, eigentlich in Artikel 114 (2) EPÜ, und das Ermessen, neue Änderungsanträge zurückzuweisen, eigentlich in Artikel 123 EPÜ und den entsprechenden

that it failed to do so did not constitute a procedural violation, since the onus to make a clear request was on the party itself.

2. Preparation and conduct of oral proceedings

2.1 Fixing or postponing the date for oral proceedings

In **T 392/97** the board ruled that the subsequent appointment of oral proceedings by another patent court to take place on the same date as the previously appointed oral proceedings before the board was not in itself a sufficient reason for adjournment. A request to postpone an appointed and agreed date could only be allowed in the case of "unforeseen and exceptional" circumstances. "Exceptional" could be construed as meaning such circumstances which either made it impossible for the oral proceedings to take place or might have a material bearing on the course and outcome of the proceedings.

In the case in point, the representative involved could have been substituted by a colleague from his office. As to the question whether the presence of this representative might have had a material bearing on the decision which was to be taken, the board observed that it had been unable to ascertain circumstances which would have made it necessary for him to be present in person at the proceedings.

The unusual age of the case (some nine years) was also to be taken into account.

The board found that the postponement requested was not justifiable.

2.2 Interpretation and application of Rule 71a EPC

In **T 755/96** (OJ EPO 2000, 174) the board observed that Rule 71a gave the EPO a discretionary power to admit or refuse late-filed new facts, evidence and/or amended claims. In this context, the board noted that the Office's power to accept or refuse late-filed new facts or evidence was in fact governed by Article 114(2) EPC, and that the discretionary power to refuse new requests for amendments was governed by Article 123 EPC and the corresponding Implementing Regulations, ie Rule 86(3) EPC in cases before an examining division, and Rule 57a EPC, which

une telle requête, le fait qu'elle n'ait pas procédé ainsi ne constituait pas un vice de procédure, car c'est à la partie elle-même qu'il appartient de formuler clairement une requête en ce sens.

2. Préparation et déroulement de la procédure orale

2.1 Fixation ou report de la date de la procédure orale

Dans l'affaire **T 392/97**, la chambre a déclaré que le fait qu'une juridiction en matière de brevets fixe ultérieurement une audience à la date à laquelle la procédure orale devant la chambre était déjà prévue, ne justifiait pas à lui seul le report de cette procédure. Une demande de report d'une date déjà fixée et convenue ne peut être acceptée que si elle est motivée par des circonstances "imprévues et exceptionnelles", étant entendu que le terme "exceptionnel" peut désigner des circonstances qui empêchent la tenue de la procédure orale ou qui, de par leur importance déterminante, peuvent influencer le cours et l'issue de la procédure.

En l'espèce, le mandataire en question aurait pu être remplacé par un collègue. S'agissant de la question de savoir si la présence de ce mandataire aurait pu avoir une importance déterminante sur la décision à rendre, la chambre a fait observer qu'elle n'avait pas été en mesure de mettre en évidence des circonstances qui auraient exigé la comparution du mandataire en personne à la procédure.

Il y avait également lieu de prendre en considération l'ancienneté inhabituelle de cette affaire (environ 9 ans).

Aussi la chambre a-t-elle en l'espèce jugé un tel report injustifié.

2.2 Interprétation et application de la règle 71bis CBE

Dans l'affaire **T 755/96** (JO OEB 2000, 174), la chambre a relevé que la règle 71bis CBE conférait à l'OEB un pouvoir d'appréciation pour admettre ou rejeter de nouveaux faits ou preuves invoqués tardivement et/ou des revendications modifiées. A cet égard, la chambre a relevé que c'est l'article 114(2) CBE qui confère à l'OEB le pouvoir d'accepter ou de rejeter des faits ou preuves nouveaux présentés tardivement, et que le pouvoir de rejeter de nouvelles requêtes concernant des modifications est en fait régi par l'article 123 CBE et par les dispositions correspondantes du

Regeln der Ausführungsordnung geregelt sind, nämlich in Regel 86 (3) EPÜ für das Verfahren vor der Prüfungsabteilung und in Regel 57a EPÜ, die sich allerdings auf das Verfahren vor der Einspruchsabteilung beschränkt.

Zur Ausübung des Ermessens nach Regel 71a führte die Kammer aus, daß das EPA die Aufgabe hat, Patente zu erteilen, die den Erfordernissen des EPÜ genügen. Andererseits soll das Verfahren vor dem EPA aber auch möglichst effizient durchgeführt werden. Es wäre diesem Zweck nicht dienlich, wenn das in Regel 71a EPÜ eingeräumte Ermessen rein formalistisch ausgeübt würde und das Europäische Patentamt neue Ansprüche allein deshalb unberücksichtigt ließe, weil sie nicht bis zu einem in der Ladung zur mündlichen Verhandlung festgesetzten Stichtag eingereicht wurden, obwohl der Antrag ansonsten alle Erfordernisse des EPÜ erfüllt und keine neuen Fragen aufwirft. Dies würde zwangsläufig zu einer Beschwerde führen, in deren Rahmen der Antrag dann zum Verfahren zugelassen und die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen würde, was sowohl kosten- als auch zeitaufwendig wäre.

Nach Auffassung der Kammer muß zwischen **Erteilungsstadium** und **Einspruchsstadium unterschieden** werden. In Einspruchsverfahren sind die Beteiligten möglicherweise nur durch zugelassene Vertreter vertreten, die ihre Mandanten konsultieren müßten. Daher könnte man Material, das erst nach dem gemäß Regel 71a festgelegten Stichtag eingereicht wird, mit gutem Grund zurückweisen oder die mündliche Verhandlung vertagen.

Diese Überlegungen gelten aber nicht für eine mit der Sachprüfung betraute Prüfungsabteilung, weil diese selbst über technisches Fachwissen verfügt und keine Instruktionen von Dritten einholen muß. Wenn sie sich auf eine mündliche Verhandlung vorbereitet hat, müßte sie normalerweise auch bei Anträgen, die erst in der mündlichen Verhandlung gestellt werden, in der Lage sein zu beurteilen, ob ein neuer Antrag nach dem EPÜ eindeutig nicht gewährbar ist, und aufgrund dieser Feststellung zu beschließen, diesen neuen Antrag nicht zum Verfahren zuzulassen. Die Kammer gelangte zu der Schlußfolgerung, daß eine Prüfungsabteilung das ihr in Regel 71a EPÜ eingeräumte Ermessen, neue Anträge zurückzu-

was limited, however, to proceedings before an opposition division.

As to the exercise of discretion under Rule 71a regarding amendments, the board said that the task of the EPO was to grant European patents which complied with the EPC. On the other hand, it was also desirable that the procedure before the EPO be as efficient as possible. It would not be conducive to this if the discretionary power conferred by Rule 71a EPC was exercised in a purely formalistic way, so that the European Patent Office refused to consider new claims on the sole ground that they had not been filed by a final date stated in a summons to oral proceedings, even though the request in fact complied with all the requirements of the EPC and raised no new issues. This would lead to an appeal, in which the request would then be allowed into the proceedings and the matter referred back to the department of first instance, causing expense and delay.

In the board's view it was important to draw a **distinction** between the **application stage** and the **opposition stage**. Parties to opposition proceedings were often represented by professional representatives, who would need to consult their clients. Thus there could be good reasons to refuse material filed after the final date set under Rule 71a, or to postpone oral proceedings.

However, the same considerations did not apply to an examining division entrusted with substantive examination, since it had its own technical expertise and did not have to obtain instructions from third parties. If prepared for oral proceedings, it should normally, even in relation to requests filed at the oral proceedings, be in a position to assess whether a new request was clearly not allowable under the EPC and to decide on the basis of this finding not to admit such a new request into the proceedings. The board concluded that the discretion under Rule 71a EPC to refuse new requests should not be exercised by an examining division in a purely formalistic manner. If, in exercising such discretion, amended

règlement d'exécution, à savoir la règle 86(3) CBE pour les procédures devant une division d'examen et la règle 57bis CBE, qui ne vaut quant à elle que pour les procédures devant une division d'opposition.

S'agissant de l'exercice du pouvoir d'appréciation conféré par la règle 71bis pour ce qui est des modifications, la chambre a considéré que l'OEB est chargé de délivrer des brevets européens qui soient conformes à la Convention sur le brevet européen. Par ailleurs, il est également souhaitable que la procédure devant l'OEB soit aussi efficace que possible, ce qui ne pourrait guère être obtenu si le pouvoir d'appréciation conféré par la règle 71bis CBE était exercé de manière purement formelle, l'Office européen des brevets refusant de prendre en considération de nouvelles revendications pour la simple raison qu'elles n'auraient pas été déposées d'ici la date limite fixée dans la citation à la procédure orale, même si la requête satisfaisait en fait à toutes les conditions requises par la CBE et ne soulevait pas de nouvelles questions. Devant ce refus, il serait nécessaire alors de former un recours pour obtenir que la requête soit prise en considération dans la procédure et que l'affaire soit renvoyée à la première instance, ce qui occasionnerait des frais supplémentaires et des retards.

Selon la chambre, il importe ici de **distinguer** entre la **phase d'examen** de la demande et la **phase d'opposition**. Dans une procédure d'opposition, les parties ne peuvent être représentées que par des mandataires agréés, qui doivent consulter leurs clients. L'OEB pourrait donc avoir de bonnes raisons de refuser des pièces produites après la date limite fixée en vertu de la règle 71bis, ou de reporter la tenue de la procédure orale.

Les considérations en question ne valent pas toutefois dans le cas de la procédure conduite devant une division d'examen chargée de l'examen quant au fond, l'instance d'examen disposant de ses propres experts techniques et n'ayant pas à demander des instructions à des tiers. Si elle s'est préparée à la procédure orale, elle devrait normalement, même lorsqu'il s'agit de requêtes présentées au cours de cette procédure, pouvoir apprécier s'il n'est manifestement pas possible dans le cadre de la CBE de faire droit à la nouvelle requête et décider par conséquent de ne pas tenir compte de cette nouvelle requête dans la procédure. La chambre a donc conclu qu'une division d'examen ne devrait

weisen, nicht rein formalistisch ausüben sollte. Macht sie von ihrem Ermessen nach Regel 71a EPÜ Gebrauch und läßt die geänderten Ansprüche nicht zu, so muß sie dies begründen. Die Feststellung, daß die Ansprüche nach Regel 71a EPÜ verspätet eingereicht wurden, stellt keine ausreichende Begründung im Sinne der Regel 68 (2) EPÜ dar.

In **T 476/96** wies die Kammer darauf hin, daß der Beschwerdeführer den eigentlichen Umfang seiner Argumente und Einwände erst einen Monat vor der mündlichen Verhandlung vor der Kammer und noch dazu am letzten Tag der von der Kammer gemäß Regel 71a (1) EPÜ bestimmten Frist, d. h. beinahe neun Jahre nach Einlegung seines Einspruchs, dargelegt hatte. Artikel 114 (2) EPÜ räumt den Kammern die Möglichkeit ein, Tatsachen und Beweismittel, die verspätet vorgebracht wurden, nicht zu berücksichtigen. Was unter dem Begriff "verspätet" zu verstehen ist, der in den Vorschriften nicht definiert wird, ist in das freie Ermessen der Kammern gestellt. Damit der Grundsatz des rechtlichen Gehörs (Artikel 113 (1) EPÜ) gewahrt bleibt, müssen die Tatsachen und Beweismittel rechtzeitig, d. h. hinreichend lange vorher, vorgebracht werden, damit der Beteiligte, dem sie entgegengehalten werden, über ausreichend Zeit verfügt, um diese zu prüfen und die für seine Verteidigung erforderlichen Schlußfolgerungen zu ziehen. Die Wahrung der Verteidigungsrechte, auf dem der Grundsatz des rechtlichen Gehörs basiert, bildet in jedem Fall eines der Erfordernisse, die einen vorschriftsmäßigen Ablauf der Beratungen und ein faires Verfahren garantieren. Diesem Grundsatz folgend können die Kammern Unterlagen, die für die Gegenpartei überraschend, nämlich kurz vor der mündlichen Verhandlung zugeleitet wurden, von den Beratungen ausschließen. Dies war hier der Fall, denn 1. wurden die Versuchsdaten vom Beschwerdeführer erst am letzten Tag der von der Kammer nach Regel 71a (1) bestimmten Frist vorgelegt, obwohl die Kammer ihn sechs Monate vorher dazu aufgefordert hatte, 2. war aufgrund der Anzahl der betreffenden Versuchsdaten und der aufgeworfenen neuen Probleme (neue Versuchsdaten anstelle der falschen) für die Vorlage von Kontrolldaten offensichtlich mehr als ein Monat erforderlich und 3. war nicht nachgewiesen worden, daß es für den Beschwerdeführer unmöglich war, die vorgesehene Frist einzuhalten.

claims were not admitted, the reasons therefor must be given. The assessment that they were filed too late under Rule 71a EPC did not represent adequate reasoning in accordance with Rule 68(2) EPC.

In **T 476/96** the board found that the appellants had not revealed the full extent of their arguments and objections until one month before the oral proceedings – in this case, above all, on the last day of the period set by the board under Rule 71a(1) EPC, ie nearly nine years after lodging the opposition. Article 114(2) EPC allowed the boards to disregard facts or evidence which were not produced in due time. The concept of due time, which was not defined in the text of the EPC, was a matter for the boards' discretion. The principle of the right to be heard (Article 113(1) EPC) required that the facts and evidence relied upon be presented in due time, ie early enough for the other side to have the time to examine them properly and draw the necessary conclusions for its defence. Upholding the right to a defence of which the right to be heard was a corollary, was at all events necessary to ensure the proper conduct of proceedings and to maintain procedural fairness. This principle allowed the boards to disregard evidence communicated to the other side by surprise, shortly before the oral proceedings. This was the case here, since (1) the experimental data had not been produced by the appellants until the last day of the period fixed by the board under Rule 71a(1) EPC, although the board had invited them to present the data six months previously; (2) the quantity of data and the new problems raised (new experimental data replacing erroneous data) clearly required more than a month to produce counter-examples; and (3) it had not been established that the appellants were not in a position to comply with the time limit set.

pas exercer de manière purement formelle son pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la règle 71bis CBE pour rejeter de nouvelles requêtes. Si, dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation, la division d'examen choisit de ne pas autoriser des modifications des revendications, elle doit exposer les motifs de son refus. Le simple constat qu'elles ont été produites tardivement au regard de la règle 71bis CBE ne suffit pas à caractériser le refus au sens où l'entend la règle 68(2) CBE.

Dans l'affaire **T 476/96**, la chambre a énoncé que la requérante avait donné la véritable mesure de ses arguments et objections un mois seulement avant la procédure orale devant la Chambre, en l'occurrence surtout le dernier jour du délai fixé par la Chambre au titre de la règle 71bis(1) CBE, soit près de neuf ans après avoir formé opposition. L'article 114(2) CBE donne aux chambres la faculté de ne pas tenir compte d'éléments qui n'ont pas été produits en temps utile. Cette notion de temps utile, qui n'est pas définie dans les textes, relève de la libre appréciation des chambres. Le principe du contradictoire (article 113(1) CBE) implique pour être satisfait une communication des éléments invoqués en temps utile, c'est-à-dire suffisamment à l'avance, afin que la partie, à laquelle ces éléments sont opposés, ait le temps matériel de les examiner et d'en tirer les conclusions nécessaires à sa défense. Le respect des droits de la défense, dont le principe du contradictoire est un corollaire, est en tout état de cause une des exigences nécessaires à la garantie d'un déroulement loyal des débats et d'une procédure équitable. Ce principe permet aux chambres d'écarter des débats des pièces communiquées à l'adversaire par surprise, peu de temps avant la procédure orale. C'était le cas en l'espèce, car (1) les données expérimentales n'avaient été produites par la requérante que le dernier jour du délai fixé par la Chambre au titre de la règle 71bis(1) CBE, et ce bien que la Chambre l'avait invitée six mois auparavant à ce faire, (2) les données expérimentales en cause par leur quantité et les nouveaux problèmes soulevés (nouvelles données expérimentales en remplacement de celles erronées) nécessitaient manifestement plus d'un mois pour conduire des contre-exemples, et (3) il n'avait pas été établi que la requérante se fut trouvée dans l'impossibilité de respecter le délai prévu.

2.3 Niederschrift über die mündliche Verhandlung

In **T 819/96** sah sich die Kammer zu einem Hinweis veranlaßt, was die Ablehnung des Antrags der Beschwerdeführerin auf Protokollberichtigung angeht. Die Einspruchsabteilung hat diesen Antrag mit der Begründung abgelehnt, an den Gründen für die Aufrechterhaltung des Patents habe sich nichts geändert. Dies sei jedoch nicht der zutreffende Maßstab dafür, ob eine Protokollberichtigung veranlaßt wäre. Vielmehr wäre zu prüfen gewesen, ob das Protokoll die Voraussetzungen der Regel 76 EPÜ erfüllt, insbesondere ob es den Gang der mündlichen Verhandlung zutreffend wiedergibt (Regel 76 (1) EPÜ). Da das Beschwerdeverfahren der Beschwerdeführerin Gelegenheit gegeben hat, ihre Auffassung über den Gang der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorzutragen und aktenkundig zu machen, besteht keine Veranlassung der Frage nachzugehen, ob der Antrag auf Protokollberichtigung inhaltlich zutreffend verbeschieden worden ist. Da diese Frage nicht mehr relevant ist, kann auch dahinstehen, ob sie im Zusammenhang des vorliegenden Verfahrens geprüft werden könnte.

C. Fristen

1. Unterbrechung des Verfahrens

In der Entscheidung **J 26/95** (ABI. EPA 1999, 668) stellte die Kammer fest, daß es, wie aus der Entstehungsgeschichte der Regel 90 EPÜ ersichtlich, für die Frage, ob ein gegen das Vermögen gerichtetes Verfahren das Verfahren gemäß Regel 90 (1) b) EPÜ unterbreche, nicht darauf ankomme, wie dieses Verfahren genannt oder offiziell bezeichnet werde. Ebenso wenig sei entscheidend, ob das Verfahren dazu diene, alle Gläubiger des Schuldners zu befriedigen. Entscheidend sei vielmehr das Kriterium, ob das gegen das Vermögen gerichtete Verfahren den Anmelder aus rechtlichen Gründen daran hindere, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen.

Das Verfahren nach Kapitel 11 des amerikanischen Konkursgesetzes sei zwar ein gegen das Vermögen des Schuldners gerichtetes Verfahren, es mache es dem Schuldner aber nicht unmöglich, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen. Vielmehr sei es charakteristisch für ein Verfahren nach Kapitel 11, daß der Schuldner die Geschäfte fortführe, wobei er durch den Umstand, daß er die Interessen seiner Gläubiger zu wahren habe und gegebenenfalls von einem

2.3 Taking of minutes

In **T 819/96** the board felt obliged to comment on the refusal of the appellants' request for correction of the minutes. The opposition division had refused this request, on the basis that the grounds for maintaining the patent had remained unchanged. However, this was not the appropriate criterion for deciding whether or not a correction of the minutes was justified. Instead, it would have been necessary to determine whether the minutes complied with the requirements of Rule 76 EPC, considering in particular whether they accurately reflected the essentials of the oral proceedings (Rule 76(1) EPC). Since the appeal proceedings had given the appellants an opportunity to present their views on the essentials of the oral proceedings before the opposition division, and to have those views placed on record, there was no reason to consider the issue of whether the response to the request for correction of the minutes had been substantively correct. Since this issue was no longer relevant, the question whether it could be considered in the context of the current proceedings could be left aside.

C. Time limits

1. Interruption of proceedings

In **J 26/95** (OJ EPO, 1999, 668) the Board noted that, as could be derived from the legislative history of Rule 90 EPC, it was not the name or formal qualification of an action against property that was decisive for the question of whether it interrupted proceedings under Rule 90(1)(b) EPC. It was also not decisive whether the action served the purpose of satisfying all of the debtor's creditors. The decisive criterion for interruption was whether the action against the property was such as to make it legally impossible for the applicant to continue with proceedings.

Being placed under Chapter 11 of the US Bankruptcy Code was an action taken against the property of the debtor. It did not, however, constitute a case where, as a result of such action, it was impossible for the debtor to continue the proceedings before the EPO. On the contrary, it was the very nature of proceedings under Chapter 11 that it was the debtor who continued to act for his business, even if he was subject to certain restrictions due to his obliga-

2.3 Rédaction du procès-verbal de la procédure orale

Dans l'affaire **T 819/96**, la chambre a été amenée à formuler une remarque concernant le rejet de la requête en rectification du procès-verbal qui avait été présentée par le requérant. La division d'opposition avait rejeté cette requête, au motif que les raisons pour lesquelles le brevet était maintenu n'avaient pas changé. Cela n'est toutefois pas le critère à appliquer pour corriger ou non un procès-verbal. Il fallait au contraire vérifier si le procès-verbal remplissait les conditions prévues à la règle 76 CBE, et notamment s'il contenait l'essentiel de la procédure orale (règle 76(1) CBE). Le requérant ayant eu l'occasion, au cours de la procédure de recours, d'exposer son point de vue sur le déroulement de la procédure orale devant la division d'opposition et de le consigner au dossier, il n'y avait pas lieu d'examiner s'il avait été correctement statué sur la requête en rectification du procès-verbal. Cette question n'étant plus pertinente, peu importait qu'elle pût ou non être examinée dans le cadre de la présente procédure.

C. Délais

1. Interruption de la procédure

Dans l'affaire **J 26/95** (JO OEB, 1999, 668), la chambre a relevé que comme le montre la genèse de la règle 90 CBE, ce n'est pas le nom ni la qualification formelle d'une action engagée contre des biens qui importent lorsqu'il s'agit de déterminer si cette action entraîne l'interruption de la procédure en application de la règle 90(1)(b) CBE. Peu importe également que cette action vise ou non à désintéresser tous les créanciers du débiteur. La décision d'interrompre la procédure est prise si l'action engagée contre les biens du demandeur a pour effet de mettre celui-ci dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure, c'est là le seul critère applicable.

L'application à un débiteur des dispositions du chapitre 11 du Code des Etats-Unis sur les faillites constitue en effet une action dirigée contre les biens de celui-ci, mais ce n'est pas un cas dans lequel le débiteur se voit de ce fait dans l'impossibilité de poursuivre la procédure devant l'OEB. Bien au contraire, la nature même de la procédure prévue au chapitre 11 veut que le débiteur continue à exercer ses activités, même s'il se voit soumis à certaines restrictions du fait

Treuhänder überwacht werde, gewissen Einschränkungen unterworfen sein möge. Die Kammer folgerte daraus, daß Konkursverfahren nach Kapitel 11 daher nicht mit den Fällen vergleichbar seien, die in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern als Auslöser für die Unterbrechung des Verfahrens anerkannt worden seien, d. h. in denen die Beteiligten einem gerichtlichen Vergleichsverfahren nach französischem Recht unterworfen waren (J 7/83, ABI. EPA 1984, 211) oder nach deutschem Insolvenzrecht der Konkurs eröffnet wurde (J 9/90, unveröffentlicht). Da in der vorliegenden Sache besondere Umstände nicht geltend gemacht worden seien, kam die Kammer zu dem Schluß, daß ein gegen den Anmelder gerichtetes Verfahren nach Kapitel 11 "Sanierung" in Titel 11 – Konkurs – des United States Code keine Unterbrechung des Verfahrens vor dem EPA im Sinne der Regel 90 (1) b) EPÜ bewirke.

D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

1. Fristen zur Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags nach Artikel 122 (2) EPÜ

1.1 Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses

Gemäß **T 167/97** (ABI. EPA 1999, 488) setzt das Erfordernis in Artikel 122 (2) Satz 2 EPÜ, wonach die "versäumte Handlung" innerhalb der vorgeschriebenen Frist nachzuholen ist, voraus, daß auch die nachgeholt Handlung die Anforderungen des EPÜ erfüllt, d. h. im vorliegenden Fall, daß die Beschwerdebegründung für die Zwecke des Artikels 108 letzter Satz EPÜ zulässig ist. Ist die zusammen mit dem Wiedereinsetzungsantrag eingereichte Beschwerdebegründung nicht so ausreichend, daß die Beschwerde für zulässig erklärt werden kann, muß auch der Wiedereinsetzungsantrag für unzulässig erklärt werden.

2. Das Erfordernis der Beachtung "aller gebotenen Sorgfalt"

2.1 Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters

In der Sache **T 338/98** wurde der Beschwerdeführer zunächst vom zugelassenen Vertreter A vertreten. Dieser wurde vom Beschwerdeführer gebeten, alle Akten einem neuen Vertreter B zu übergeben. Dabei wurde eine europäische Patentanmeldung

tion to preserve the interests of his creditors and due to his supervision by a trustee, if any. The Board concluded that Chapter 11 bankruptcy proceedings were therefore not comparable to the cases which had been recognised in the case law of the boards of appeal as leading to interruption of proceedings, ie where parties had been placed under receivership under French law (J 7/83, OJ EPO 1984, 211) or been declared bankrupt under German law (J 9/90 unpublished). The Board therefore concluded that, in the absence of specific circumstances having been shown in the case under consideration, proceedings against the applicant under Chapter 11, "Reorganization", of Title 11 – Bankruptcy – of the United States Code did not interrupt proceedings before the EPO within the meaning of Rule 90(1)(b) EPC.

D. Re-establishment of rights

1. Time limits for filing an application for re-establishment under Article 122(2) EPC

1.1 Two-month time limit from the removal of the cause of non-compliance

According to **T 167/97** (OJ EPO 1999, 488), the requirement of Article 122(2), second sentence, EPC that the "omitted act" must be completed within the prescribed period implies that the completed act likewise must meet the requirements of the EPC – ie in the present case that the statement of grounds of appeal is admissible for the purpose of Article 108, last sentence, EPC. Where the statement of grounds filed with the request for re-establishment is insufficient for the appeal to be declared admissible, the request for re-establishment must itself be declared inadmissible.

2. The requirement of "all due care"

2.1 Due care on the part of the professional representative

In **T 338/98** the appellant was first represented by professional representative A, but later asked him to transfer all files to a new representative B. One European patent application failed to be transmitted. Although the representatives were

qu'il est tenu de préserver les intérêts de ses créanciers et qu'un représentant des créanciers exerce sur lui un contrôle, le cas échéant. La chambre a donc conclu que la procédure de faillite au titre du chapitre 11 du Code des faillites n'est pas assimilable aux actions qui sont considérées dans la jurisprudence des chambres de recours comme donnant lieu à une interruption de la procédure, c'est-à-dire les procédures de règlement judiciaire au titre du droit français (cf. décision J 7/83, JO OEB 1984, 211) ou de mise en faillite en vertu de la législation allemande sur les faillites engagées contre des parties à la procédure (décision J 9/90, non publiée). Par conséquent, la chambre a conclu que l'existence de circonstances particulières n'ayant pu être démontrée en l'espèce, la procédure engagée contre le demandeur au titre du chapitre 11 "Réorganisation" du titre 11 – "Faillite" – du Code des Etats-Unis ne pouvait avoir pour effet d'interrompre la procédure devant l'OEB, au sens où l'entend la règle 90(1)(b) CBE.

D. Restitutio in integrum

1. Délais pour présenter une requête en restitutio in integrum au titre de l'article 122(2) CBE

1.1 Délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement

Selon la décision **T 167/97** (JO OEB 1999, 488), la condition énoncée à l'article 122(2), deuxième phrase CBE, selon laquelle l'"acte non accompli" doit l'être dans le délai prescrit, implique que l'acte accompli réponde également aux exigences de la CBE – c'est-à-dire en l'espèce que le mémoire exposant les motifs du recours soit recevable aux fins de l'article 108, dernière phrase CBE. Si le mémoire exposant les motifs produit avec la requête en restitutio in integrum est insuffisant pour que le recours soit déclaré recevable, la requête en restitutio in integrum doit elle-même être déclarée irrecevable.

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

2.1 Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé

Dans l'affaire **T 338/98**, le requérant, qui était tout d'abord représenté par le mandataire agréé A, a prié ce dernier de transférer tous les dossiers à un nouveau mandataire B. Ce faisant, une demande de brevet européen n'a pas été transmise. Les mandataires

übersehen. Den Vertretern war zwar bewußt, daß die Jahresgebühr für diese Anmeldung fällig war, sie konnten sich jedoch nicht darüber einigen, wer von ihnen für die Entrichtung der Jahresgebühr für diese Anmeldung zuständig sei, so daß die Gebühr nicht gezahlt wurde und die Anmeldung damit als zurückgenommen galt. Der Anmelder wurde hierüber nicht in Kenntnis gesetzt. Der Vertreter A war beim EPA noch immer als offizieller Vertreter in dieser Sache eingetragen, während sich der Vertreter B seinerseits sicher war, daß der Beschwerdeführer beschlossen hatte, ihn mit der Weiterführung des Falls zu betrauen.

Die Kammer hielt es unter diesen Umständen für wenig sinnvoll, die jeweiligen Zuständigkeiten der beiden Vertreter im Zeitraum der Übergabe formell abzugrenzen, weil eine solche Übergabe naturgemäß eine enge Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten voraussetze und natürlich zu einer Überschneidung von Zuständigkeiten führe. Die Tatsache, daß in diesem Fall die Vertreter unfähig gewesen seien, sich über die Vorgehensweise zu einigen, und daß der Beschwerdeführer weder über die ausstehende Jahresgebühr noch über das Verschwinden der entsprechenden Akte unterrichtet worden sei, sei nicht gerade ein Zeichen dafür, daß zu diesem Zeitpunkt alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet worden sei.

Da die beteiligten Personen im Zuge der Übergabe der Zuständigkeit für das Patentportfolio des Beschwerdeführers die nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt hatten vermissen lassen, ließ die Kammer eine Wiedereinsetzung nicht zu.

E. Verspätetes Vorbringen

1. Allgemeines zur Relevanzprüfung

In der Sache **T 855/96** hatte die Beschwerdeführerin erst in der Beschwerdeschrift ein neues Dokument vorgelegt. Die Beschwerdegegnerin war der Auffassung, daß dieses Dokument nicht zu berücksichtigen sei, da es nicht die von der Rechtsprechung festgelegte Bedingung der Relevanz erfülle.

Die Kammer ließ jedoch das Dokument zu, da sie der Auffassung war, daß es dem Rechtsfrieden sowie der Akzeptanz der Entscheidungen der Beschwerdekammern dient und ihrer Bedeutung als der einzigen gerichtlichen Instanz Rechnung trägt, die

aware that the renewal fee was due for this application, they did not reach clear agreement about paying it, with the result that the fee was not paid and the application was deemed to be withdrawn. The applicant was not informed of the problem. Representative A was still registered as official representative for the case before the EPO, and representative B clearly knew of the appellant's decision to entrust the case to him for the future.

The board held that in these circumstances it did not appear appropriate formally to delimit the individual responsibilities of each of the representatives during a transfer of cases requiring, by its very nature, close co-operation between the persons involved and naturally leading to overlapping responsibilities. The fact that in these circumstances the representatives had been unable to reach agreement about the way to proceed and that the appellant had not been informed of the outstanding renewal fee and of the disappearance of the file in question was not an indication that all due care required by the circumstances had been taken at that moment.

Since at several stages in the transfer of responsibility for the appellant's patent portfolio the persons involved did not act with all due care required by the circumstances, the board did not allow re-establishment of rights.

E. Late submission

1. Examination as to relevance – general principles

In **T 855/96** the appellant introduced a new document for the first time with the notice of appeal. The respondent considered that this document should not be taken into account as it did not meet the relevance criterion specified in the case law.

The board, however, deemed the document to be admissible on the grounds that it would ensure public peace and acceptance of decisions taken by the boards of appeal and enhance their standing as the only legal instance competent to rule on

savaient certes que la taxe annuelle était due pour cette demande, mais ils ne se sont pas mis clairement d'accord sur le paiement de cette taxe, si bien qu'elle n'a pas été acquittée et que la demande a été réputée retirée. Le demandeur n'a pas été informé du problème. Le mandataire A était encore inscrit en tant que mandataire officiel pour l'affaire en instance devant l'OEB, et le mandataire B savait que le requérant avait décidé de lui confier l'instruction de l'affaire à l'avenir.

La chambre a estimé que dans ces circonstances, il ne paraissait pas utile de délimiter formellement les responsabilités individuelles de chacun des mandataires à l'occasion d'un transfert qui, par sa nature même, exige une coopération étroite entre les personnes impliquées et conduit nécessairement à un certain recoupement des responsabilités. Or, si l'on considère que les mandataires n'ont pas été en mesure de se mettre d'accord sur la façon de procéder, que le requérant n'a pas été informé que la taxe annuelle était due, et que le dossier correspondant a disparu, il n'est guère possible d'admettre qu'il a été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances au moment voulu.

Etant donné qu'à divers stades du transfert des responsabilités concernant le portefeuille de brevets du requérant, les personnes impliquées n'ont pas agi avec toute la vigilance nécessitée par les circonstances, la chambre n'a pas fait droit à la requête en restitutio in integrum.

E. Moyens invoqués tardivement

1. Examen de la pertinence – Principes généraux

Dans l'affaire **T 855/96**, la requérante n'avait produit un nouveau document que dans l'acte de recours. L'intimée a estimé que ce document ne devait pas être pris en considération, car il ne remplissait pas les conditions requises dans la jurisprudence pour qu'un document puisse être considéré comme pertinent.

La chambre a toutefois retenu ce document, car elle a estimé qu'il serait bon que les décisions des chambres de recours prennent en considération toutes les questions litigieuses qui leur sont soumises dans le cadre de la procédure de

über die Patentierbarkeit des Patents mit Wirkung für alle benannten Vertragsstaaten entscheidet, wenn diese Entscheidungen den gesamten, im Beschwerdeverfahren unterbreiteten Streitstoff berücksichtigen. Die Kammer war daher der Meinung, daß ein im Beschwerdeverfahren vorgelegtes Dokument berücksichtigt werden sollte, wenn immer es verfahrensökonomisch vertretbar ist und das verspätet vorgebrachte Dokument nicht völlig irrelevant ist.

In **T 426/97** hatte die Beschwerdeführerin das Dokument D9 zusammen mit der Beschwerdebeurteilung vorgelegt, um die bereits in der ersten Instanz vorgebrachten Argumente gegen das Patent zu untermauern. Die Kammer wertete dies als normales Verhalten einer unterlegenen Partei und ließ das Dokument im Verfahren zu. Der in den Entscheidungen T 1002/92 (ABI. EPA 1995, 605) und T 459/94 (vom 13. Mai 1997) vertretene Standpunkt, daß nach Ablauf der neunmonatigen Einspruchsfrist vorgelegte Dokumente nur zuzulassen seien, wenn sie prima facie insofern hochrelevant seien, als sie aller Erwartung nach der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstünden, beschränke zu sehr das Ermessen der Kammer nach Artikel 114 (2) EPÜ, verspätet eingereichte Beweismittel zu berücksichtigen. Erweise sich ein nachgereichtes Dokument während des Verfahrens als irrelevant, so schade seine Betrachtung dem Patentinhaber nicht, und sollte es sich als relevant herausstellen, dann sei es zu Recht berücksichtigt worden. Zudem müsse die Kammer die Öffentlichkeit innerhalb des rechtlichen Rahmens des EPÜ vor ungerechtfertigten Patentrechten schützen und diese Verpflichtung auch bei der Ausübung des Ermessens, verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel unberücksichtigt zu lassen, ordnungsgemäß erfüllen. Nach Auffassung der Kammer sollten neue Beweismittel deshalb nur in Ausnahmefällen unberücksichtigt bleiben, die hier offenbar nicht gegeben seien.

the patentability of a patent with effect in all the designated contracting states if these decisions were taken on the basis of all the material submitted during the appeal proceedings. The board therefore took the view that a document submitted in the appeal proceedings should be taken into account whenever it was in the interests of procedural economy and provided the late-filed document was not completely irrelevant.

In **T 426/97** document D9 had been submitted with the grounds of appeal. It was introduced by the appellant in order to reinforce the line of attack made before the department of first instance. The board considered this to be the normal behaviour of a losing party and admitted the document into the proceedings. Furthermore, it held that the position taken in T 1002/92 (OJ EPO 1995, 605) and T 459/94 (dated 13 May 1997) that documents filed after expiry of the nine-month opposition period should only be admitted if prima facie highly relevant in the sense that they could reasonably be expected to prejudice maintenance of the European patent, inadequately restricted the board's discretion under Article 114(2) EPC to consider late-filed evidence. If, during the proceedings, a late-filed document turned out to be irrelevant its consideration did not harm the patentee. If, on the other hand, the late-filed document proved to be pertinent, its consideration was justified. In addition, the board's duty to protect the public against unjustified patent rights within the legal framework of the EPC had to be properly taken into account when exercising the discretion to disregard facts and evidence not submitted in due time. In the board's judgment, new evidence should therefore only be disregarded in exceptional situations, which were not apparent in the case in question.

recours, ceci permettant de prévenir les litiges ou de les régler de manière à éviter d'autres contestations, de mieux faire accepter les décisions des chambres de recours et de tenir compte du rôle important qu'elles jouent, du fait qu'elles constituent la seule instance judiciaire compétente pour statuer sur la validité d'un brevet produisant ses effets dans tous les Etats contractants désignés. La chambre a donc considéré qu'un document présenté durant la procédure de recours doit être pris en compte chaque fois que cela se justifie pour des raisons d'économie de la procédure et que le document présenté tardivement revêt quelque importance.

Dans l'affaire **T 426/97**, le document D9 avait été présenté en même temps que l'exposé des motifs du recours. Le requérant avait produit ce document dans le but de renforcer son argumentation devant la première instance. La chambre a jugé qu'il s'agissait là de la réaction normale d'une partie qui est déboutée et a tenu compte de ce document dans la procédure. Elle a considéré en outre que la position prise par les chambres dans les décisions T 1002/92 (JO OEB 1995, 605) et T 459/94 (en date du 13 mai 1997), à savoir que les documents produits après l'expiration du délai d'opposition de neuf mois ne devraient être admis que s'ils se révèlent de prime abord éminemment pertinents en ce sens qu'ils risquent fort de faire obstacle au maintien du brevet européen, limite par trop le pouvoir d'appréciation reconnu aux chambres par l'article 114(2) CBE lorsqu'il s'agit de décider si les moyens invoqués tardivement peuvent être pris en considération. Si un document produit tardivement se révèle sans importance au cours de la procédure, sa prise en compte ne saurait léser le titulaire du brevet. Si en revanche le document produit tardivement se révèle pertinent, il est justifié de le prendre en considération. En outre, lorsqu'une chambre décide dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de ne pas prendre en considération des faits qui n'ont pas été invoqués en temps utile, elle doit dûment tenir compte du fait qu'elle est tenue, dans le cadre juridique de la CBE, de protéger le public contre l'exercice injustifié de droits afférents aux brevets. De l'avis de la chambre, ce n'était que dans des situations exceptionnelles qu'il y avait lieu de décider de ne pas prendre en considération de nouveaux moyens, or ce n'était pas le cas dans l'affaire dont il s'agissait en l'occurrence.

2. Verspätet vorgebrachte Tatsachen

In der Sache **T 252/95** berief sich der Beschwerdeführer in seiner Beschwerdebegründung auf eine offenkundige Vorbenutzung, die er im Verfahren vor der Einspruchsabteilung noch nicht geltend gemacht hatte.

Die Kammer ließ dieses neue Vorbringen zu, da bei der Prüfung der Frage, ob es verspätet sei, der gesamte technische Vortrag im Einspruchsverfahren und die Gründe in der angefochtenen Entscheidung für die Zurückweisung des Einspruchs zu berücksichtigen seien. Der Beschwerdeführer habe nachvollziehbare Gründe dargelegt, warum in Antwort auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung eine Fortführung der Argumentation auf Basis der in der ersten Instanz geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung nicht möglich gewesen und warum für eine weitergehende Diskussion der Merkmale die neue offenkundige Vorbenutzung heranzuziehen sei.

Die Kammer konnte keinen Verfahrensmißbrauch erkennen. Zwar sei der Einsprechende gemäß Artikel 99 (1) Satz 2, Regel 55 c) EPÜ im Grundsatz verpflichtet, den Streitstoff, mit dem er das Patent angreifen wolle, innerhalb der Einspruchsfrist und gemäß Artikel 114 EPÜ jedenfalls so rechtzeitig wie möglich zu unterbreiten. Das Vorbringen innerhalb der Einspruchsfrist lege nicht nur den rechtlichen, sondern auch den faktischen Rahmen fest, innerhalb dessen die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs grundsätzlich durchzuführen sei (G 9 und G 10/91, ABI. EPA 1993, 408, 414, Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Die Regel, daß das gesamte Vorbringen innerhalb der Einspruchsfrist vorzutragen sei, diene ganz wesentlich dem Zweck, durch Konzentration des Verfahrens den Rechtsbestand des Patents gefährdende Umstände in angemessener Zeit prüfen und über sie entscheiden zu können. Sie dürfe deshalb im Einzelfall nicht in einer Weise angewandt werden, die den Sinn dieser Regel in ihr Gegenteil verkehre, indem sie den Einsprechenden – wolle er nicht Gefahr laufen, mit späterem Vorbringen ausgeschlossen zu werden – dazu zwingt, die Einspruchsabteilung und den Verfahrensgegner mit einer Masse von Material zu überhäufen, selbst wenn sich dies später als für die zu treffende Entscheidung überhaupt nicht notwendig erweise. Deshalb könne es gerade bei offenkundigen Vorbenutzungen, bei denen vor

2. Late-filed facts

In **T 252/95**, in his grounds of appeal the appellant cited a public prior use which he had not put forward in the opposition proceedings.

The board admitted this new submission: in deciding whether it was late, it had to consider the entire technical contribution in the opposition proceedings and the reasons given in the contested decision for refusing the opposition. The appellant had convincingly explained why he had been unable to respond to the opposition division's decision by continuing to argue on the basis of the public prior use originally cited, and why this new one was required for a further-reaching discussion of the features.

The board did not consider this an abuse of procedure. In principle, Article 99(1), second sentence, and Rule 55(c) EPC did require the opponent to submit his arguments within the opposition period, and under Article 114 EPC he had to do so at least as soon as possible. The submissions made during the opposition period established both the legal and factual framework within which the substantive examination of the opposition was in principle to be conducted (G 9 and G 10/91, OJ EPO 1993, 408, 414, Reasons 6). The purpose of this rule was to focus the proceedings, and thus enable any factors jeopardising the patent's validity to be examined and decided within a reasonable time. It should not therefore be applied, in individual cases, in a manner at odds with that purpose and which forced the opponent – unless he was prepared to risk non-admission of late submissions – to inundate the opposition division and patentee with a mass of material which might well prove quite superfluous to the decision to be taken. So precisely in cases of public prior use – where multiple individual acts of such use had supposedly occurred before the priority date – it could serve the interests not only of both parties but also of the instances conducting the proceedings if just a few of those acts were selected for detailed substantiation. This meant *inter alia* that a subsequent pleading could not be disallowed as late-filed

2. Faits invoqués tardivement

Dans l'affaire **T 252/95**, le requérant s'était fondé dans son mémoire exposant les motifs du recours sur un usage antérieur public qu'il n'avait pas encore invoqué dans la procédure devant la division d'opposition.

La chambre a admis ce nouveau moyen, car il y avait lieu de tenir compte de tout l'exposé technique dans la procédure d'opposition, ainsi que des motifs de rejet de l'opposition énoncés dans la décision attaquée pour examiner si ce moyen était produit tardivement. Le requérant a clairement expliqué les raisons pour lesquelles il n'avait pas été possible, en réponse à la décision de la division d'opposition, de poursuivre l'argumentation sur la base de l'usage antérieur public qui avait été invoqué en première instance, et pourquoi il fallait se fonder sur le nouvel usage antérieur public afin de pouvoir poursuivre l'examen des caractéristiques.

La chambre n'a pas été en mesure de constater un quelconque vice de procédure. L'opposant est certes tenu, en vertu de l'article 99(1), deuxième phrase et de la règle 55c) CBE, de produire dès que possible dans le délai d'opposition et conformément à l'article 114 CBE les moyens par lesquels il souhaite attaquer le brevet. Les moyens invoqués dans le délai d'opposition fixent non seulement le cadre de droit, mais également le cadre de fait dans lequel l'examen quant au fond de l'opposition devra en principe se dérouler (cf. G 9/91 et G 10/91, JO OEB 1993, 408, 414, point 6 des motifs). La règle selon laquelle il convient de produire l'ensemble des moyens durant le délai d'opposition vise pour l'essentiel, en concentrant la procédure, à permettre l'examen des faits qui mettent en péril la validité du brevet, puis le prononcé d'une décision, dans un délai raisonnable. Cette règle ne doit donc pas, le cas échéant, être appliquée de telle façon que l'on en contredirait le sens, à savoir qu'un opposant – désireux de ne pas prendre le risque d'un éventuel rejet de moyens produits tardivement – se verrait contraint de submerger la division d'opposition et son adversaire d'une masse de documents, même si cela se révélait ultérieurement inutile aux fins de la décision à rendre. C'est pourquoi, en cas d'usages antérieurs publics, dont plusieurs se sont produits avant la date de priorité, il peut être dans l'intérêt de la procédure, ainsi que de la partie

dem Prioritätstag bereits eine Vielzahl von einzelnen Vorbenutzungshandlungen stattgefunden habe, auch im Interesse der Gegenpartei sowie der entscheidenden Instanzen sinnvoller Verfahrensführung entsprechen, unter den Vorbenutzungshandlungen bestimmte auszuwählen und diese im einzelnen zu belegen. Dies schlieÙe ein, daß ein weiterer Vortrag nicht als verspätet zurückgewiesen werden dürfe, wenn sich später herausstelle, daß der ursprüngliche aus für die Partei nicht vorhersehbaren Gründen nicht zum Erfolg führen könne.

3. Verspätet vorgebrachte Beweismittel

In der Sache **T 259/94** reichten die Beschwerdeführer zwei Jahre nach Einlegung der Beschwerde neue Beweismittel ein; dabei handelte es sich um Dokumente, die allgemeines Fachwissen widerspiegeln, und Versuchsberichte. Der Beschwerdegegner erhob keine Einwände gegen deren Einführung in das Beschwerdeverfahren.

Die Kammer hielt sich gemäß dem Grundsatz "volenti non fit iniura" für befugt, verspätet vorgebrachte Beweismittel, gegen die der Patentinhaber/Beschwerdegegner keine Einwände erhob, zum Beschwerdeverfahren zuzulassen.

In der Sache **T 106/97** offenbarte die Entgegenhaltung den hohen Reinheitswert im Anspruch des Streitpatents nicht wörtlich; sie mußte aber mit den Augen eines Fachmanns gelesen werden, dem das vom Beschwerdeführer/Einsprechenden kurz vor der mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren angegebene Handbuch bekannt war. Der Beschwerdegegner beantragte, das Handbuch als verspätet vorgebracht unberücksichtigt zu lassen. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß ein hochrelevantes Handbuch, das allgemeines Fachwissen verkörpere, nicht als "verspätet vorgebracht" gelten könne.

4. Zurückverweisung an die erste Instanz

4.1 Sachentscheidung der Beschwerdekammern

In der Entscheidung **T 1060/96** hatte der Beschwerdeführer/Einsprechende im Beschwerdeverfahren ein Jahr vor der mündlichen Verhandlung ein Dokument E4 eingeführt, ohne daß der Beschwerdegegner Einwände gegen die Berücksichtigung des Dokuments erhoben hätte. Dieser verlangte jedoch, daß die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen werde.

should it transpire that for unforeseeable reasons the party's original one could not succeed.

3. Late-filed evidence

In **T 259/94** the appellants submitted new evidence – including documents reflecting common general knowledge and reports of tests – two years after filing the appeal. The respondent did not object to their introduction into the appeal proceedings.

The board held that in such circumstances the principle of "volenti non fit iniura" empowered it to admit the late-filed evidence.

In **T 106/97** the prior-art citation did not literally disclose the high purity value claimed in the patent in suit, but had to be read by a skilled person who was aware of the handbook which the appellant/opponent had cited only shortly before the oral proceedings on the appeal. The respondent asked that the handbook be disallowed as late-filed. The board held that a highly relevant handbook which constituted general technical knowledge could not be thus disregarded.

4. Remittal to the department of first instance

4.1 Decision on the merits by boards of appeal

In **T 1060/96**, a document (E4) had been submitted by the appellant/opponent during the appeal procedure and one year prior to oral proceedings. The respondent had not challenged consideration of the document. It did however ask that the case be remitted to the first-instance department.

adverse et de l'instance compétente, de choisir certains de ces usages et de les prouver de manière détaillée. Cela signifie qu'un nouveau moyen ne devra pas être rejeté au motif qu'il a été invoqué tardivement, lorsqu'il apparaît ultérieurement que le premier moyen ne pouvait pas aboutir pour des raisons que la partie concernée n'était pas en mesure de prévoir.

3. Preuves produites tardivement

Dans l'affaire **T 259/94**, le requérant avait produit de nouveaux éléments de preuve, soit en l'occurrence des documents reflétant les connaissances générales de l'homme du métier ainsi que des comptes rendus de tests, et ce deux ans après avoir formé le recours. L'intimé n'a pas contesté leur introduction dans la procédure de recours.

La chambre, appliquant le principe tiré de l'adage "volenti non fit iniura", a estimé qu'elle était fondée à admettre des preuves produites tardivement dans la procédure de recours, vu que le titulaire du brevet/intimé ne s'y était pas opposé.

Dans l'affaire **T 106/97**, le document cité de l'état de la technique ne divulguait pas littéralement la valeur de grande pureté selon la revendication du brevet en litige, mais devait être lu avec les yeux de l'homme du métier qui connaissait l'ouvrage cité par le requérant/opposant peu de temps avant la procédure orale au stade du recours. L'intimé a demandé que l'ouvrage ne soit pas pris en considération au motif qu'il avait été cité tardivement. La chambre a estimé au contraire que l'on ne saurait passer outre à un ouvrage très pertinent représentant les connaissances générales de l'homme du métier, au motif qu'il a été invoqué tardivement.

4. Renvoi à la première instance

4.1 Décision sur le fond par la chambre de recours

Dans la décision **T 1060/96**, un document E4 avait été introduit par la requérante/opposante pendant la procédure de recours un an avant la procédure orale. L'intimée n'avait pas contesté la prise en compte du document. Elle a toutefois demandé de renvoyer l'affaire devant la première instance.

Die Kammer hielt eine Zurückverweisung nicht für gerechtfertigt, weil der Beschwerdegegner über ein Jahr Zeit gehabt habe, das Dokument zu prüfen, dessen relevanter Teil technisch sehr einfach sei und lediglich die Lehre der bereits bekannten Dokumente bekräftige. Es handle sich daher, so die Kammer, nicht um eine neue Tatsache, die über die in der ersten Instanz geltend gemachten Tatsachen und Beweismittel hinausgehe. Das Patent wurde von der Kammer widerrufen.

F. Gebührenordnung

1. Zahlung von Gebühren

In der Sache **J 19/96** hatte der Anmelder die benannten Staaten einzeln angegeben und die entsprechenden Benennungsgebühren entrichtet; auf die Aufforderung nach Artikel 7 GebO hin gab er aber nicht an, für welche anderen Staaten die Zahlung bestimmt sei, sondern bekräftigte seinen Wunsch, die ursprünglichen einzelnen Benennungen beizubehalten. Die Kammer befand, daß es unter diesen Umständen anders als in **J 23/82** (ABI. EPA 1983, 127) nicht gerechtfertigt sei, daß das EPA entsprechend Artikel 9 (2) Satz 2 GebO vorgehe. Der Umstand, daß die Benennung der vom Anmelder ausdrücklich angegebenen Staaten aus rechtlichen Gründen nicht möglich sei, sei nicht mit dem Fall vergleichbar, daß der Anmelder nicht angegeben habe, wie ein nicht ausreichender Gesamtbetrag verwendet werden solle. Außerdem bezweifelte die Kammer, daß es generell möglich wäre, den Zweck einer Zahlung nach Ablauf der entsprechenden Frist rückwirkend zu dem Datum zu ändern, an dem die Zahlung vorgenommen wurde.

2. Maßgebender Zahlungstag

In der Sache **T 1130/98** wurde die Beschwerdegebühr irrtümlicherweise an das Deutsche Patent- und Markenamt überwiesen. Im Anschluß an die Entscheidung **T 45/94** entschied die Kammer, daß die zwischen dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Europäischen Patentamt bestehende Verwaltungsvereinbarung über den Zugang von Schriftstücken und Zahlungsmitteln vom 29. Juni 1981 (ABI. EPA 1981, 381) in der geänderten Fassung vom 13. Oktober 1989 (ABI. EPA 1991, 187) keine Rechtsgrundlage für die Anerkennung einer an das Deutsche Patent- und Markenamt gerichteten Zahlung als rechtzeitig eingegangene Beschwerdegebühr beim Europäischen Patentamt bot. Daher galt die Zahlungsfrist als nicht eingehalten.

The board found that remittal was not justified: the respondent had had over a year to study the document, and its relevant part was technically very simple and merely reinforced the teaching of known documents. So it was not a new fact which went beyond the facts, evidence and arguments put to the first-instance department. The board revoked the patent.

F. Rules relating to Fees

1. Payment of fee

In **J 19/96** the applicant had indicated the individual states he had designated, had paid the corresponding amount in designation fees, and, on invitation under Article 7 RFees, had not indicated other states for which the payment should be used but confirmed his wish to maintain the original express designations. Distinguishing **J 23/82** (OJ EPO 1983, 127), the Board held that it was not justified under these circumstances for the EPO to proceed according to Article 9(2), second sentence, RFees. The fact that the designation of the states expressly indicated by the applicant was not possible for legal reasons was not equivalent to the situation where the applicant had not specified how to apply an insufficient overall amount. Furthermore, the Board doubted whether it would generally be possible to change the purpose of a payment after expiry of the relevant time limit with retroactive effect to the date on which the payment was made.

2. Date of payment

In **T 1130/98** the appeal fee was transferred by mistake to the German Patent and Trade Mark Office. Following **T 45/94** the board decided that the Administrative Agreement between the German Patent and Trade Mark Office and the European Patent Office concerning procedure on receipt of documents and payments dated 29 June 1981 (OJ EPO 1981, 381) as amended on 13 October 1989 (OJ EPO 1991, 187) did not offer a legal basis for recognising that a payment made to the German Patent and Trade Mark Office was to be deemed an appeal fee received in good time by the European Patent Office. The time limit for payment was therefore deemed not to have been met.

La chambre a estimé que le renvoi n'était pas justifié car l'intimée avait disposé de plus d'un an pour étudier le document, dont la partie pertinente était d'une grande simplicité technique et ne faisait que renforcer l'enseignement des documents déjà connus. Il ne s'agissait donc pas, selon la chambre, d'un fait nouveau qui allait au-delà des faits et justifications évoqués en première instance. Le brevet a été révoqué par la chambre.

F. Règlement relatif aux taxes

1. Paiement de la taxe

Dans l'affaire **J 19/96**, le demandeur avait indiqué individuellement les Etats qu'il voulait désigner, avait acquitté les taxes de désignation correspondantes et, invité conformément à l'article 7 RRT à communiquer l'objet du paiement, n'avait pas indiqué d'autres Etats auxquels le paiement devait s'appliquer mais avait confirmé son souhait de maintenir chaque désignation initiale. S'écarter en cela de la décision qui avait été prise dans l'affaire **J 23/82** (JO 1983, 127), la chambre a jugé que dans ces conditions il n'était pas justifié que l'OEB procède comme prévu à l'article 9(2), deuxième phrase, RRT. Le cas dans lequel il n'est pas possible pour des raisons juridiques de désigner les Etats qui ont été expressément indiqués par le demandeur n'était pas assimilable au cas dans lequel le demandeur n'a pas spécifié comment doit être utilisé un montant total insuffisant. La chambre a en outre douté qu'il soit possible, d'une façon générale, de modifier l'objet d'un paiement après l'expiration du délai prescrit, et ce avec effet rétroactif à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué.

2. Date de paiement

Dans l'affaire **T 1130/98**, la taxe de recours avait été versée par erreur à l'Office allemand des brevets et des marques. Statuant dans la ligne de la décision **T 45/94**, la chambre a déclaré qu'il n'était pas possible, sur la base de l'accord administratif du 29 juin 1981 entre l'Office allemand des brevets et des marques et l'Office européen des brevets, relatif à la réception des documents et des moyens de paiement (JO OEB 1981, 381), tel que modifié le 13 octobre 1989 (JO OEB 1991, 187), d'assimiler un paiement adressé à l'Office allemand des brevets et des marques à une taxe de recours acquittée dans les délais auprès de l'Office européen des brevets. Il a donc été considéré que le délai de paiement n'avait pas été observé.

G. Prozeßhandlungen

1. Haupt- und Hilfsanträge

In der Sache **T 549/96** wurde der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung Gelegenheit gegeben, ihren Hauptantrag und ihre Hilfsanträge 1 und 2 zurückzunehmen, damit die Prüfungsabteilung ein Patent auf der Grundlage des dritten Hilfsantrags erteilen konnte. Die Beschwerdeführerin lehnte dies ab; ihrer Auffassung nach hätte der Anmelder nach dem Grundsatz des Verbots der reformatio in peius anstelle der Entscheidung auf Zurückweisung der Patentanmeldung eine Entscheidung auf Zulassung des dritten Hilfsantrags erhalten müssen, in der die Gründe für die Zurückweisung der übrigen Anträge dargelegt seien.

In diesem Zusammenhang wies die Kammer darauf hin, daß sich die Prüfungsabteilung bei der Entscheidung über eine Anmeldung nach Artikel 113 (2) EPÜ an die vom Anmelder gebilligte Fassung zu halten habe. Daraus folge, daß ein Anmelder am Ende der Verhandlung eindeutig angeben müsse, welche Fassung er vorschlage. Anderenfalls könne die Prüfungsabteilung nicht entscheiden, mit welcher Fassung sie die Bearbeitung fortsetzen solle. Versage ein Anmelder einem gewährrbaren Hilfsantrag seine Zustimmung – sei es durch ausdrückliche Ablehnung dieses Antrags oder durch das Festhalten an einem oder mehreren bevorzugten, aber nicht gewährrbaren Anträgen –, so sei die Prüfungsabteilung berechtigt, die Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ zurückzuweisen.

Die Kammer befand, daß im Einspruchsverfahren andere Regeln gälten als im Erteilungsverfahren. Im Einspruchsverfahren ergehe im Falle eines gewährrbaren Hilfsantrags eine Zwischenentscheidung nach Artikel 106 (3) EPÜ, wonach das europäische Patent die Erfordernisse des EPÜ erfülle; dabei würden die vom Patentinhaber vorgenommenen Änderungen berücksichtigt. In dieser Zwischenentscheidung müßten dann auch die Gründe aufgeführt sein, warum die früheren Anträge den Erfordernissen des Übereinkommens nicht genügt hätten. Der Zweck einer solchen Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren bestehe darin, dem Patentinhaber die weiteren Kosten für die Erfüllung der Form-erfordernisse nach Regel 58 (5) EPÜ zu ersparen, bevor endgültig über die Fassung entschieden sei, in der das Patent aufrechterhalten werden

G. Procedural steps

1. Main and auxiliary requests

At oral proceedings before the examining division in **T 549/96** the appellant was given the opportunity to withdraw his main request and his auxiliary requests 1 and 2, so as to allow the examining division to grant a patent on the basis of the third auxiliary request. The appellant refused and submitted that according to the principle of reformatio in peius the applicants should have received a decision allowing the third auxiliary request while explaining the grounds on which the other requests were refused, instead of a decision to refuse the patent application.

In this context the board noted that Article 113(2) EPC required the examining division to decide upon an application only in the text agreed by the applicant. It followed therefrom that an applicant had to indicate clearly at the end of the proceedings which text he wished to be used. Otherwise the examining division would be unable to decide which version should be the basis for its proceedings. If an applicant failed to indicate his approval of the text of an allowable subsidiary request, eg by express disapproval or by maintaining one or more unallowable higher-preference requests, the examining division could refuse the application under Article 97(1) EPC.

The board noted that the situation in opposition proceedings differed from that in grant proceedings. In the case of an allowable auxiliary request in opposition proceedings an interlocutory decision was taken under Article 106(3) EPC to the effect that the European patent met the requirements of the EPC, account being taken of the amendments made by the patent proprietor. This interlocutory decision then also had to include the reasons why the preceding requests did not meet the requirements of the Convention. The purpose of such an interlocutory decision in opposition proceedings was to save the proprietor the further costs of fulfilling the formal requirements under Rule 58(5) EPC before there was a final decision on the version in which the patent could be maintained. No comparable situation existed in grant proceed-ings. On the contrary, in ex parte

G. Actes de procédure

1. Requête principale et requêtes subsidiaires

Dans l'affaire **T 549/96**, il avait été offert au requérant la possibilité, lors de la procédure orale qui s'était tenue devant la division d'examen, de retirer sa requête principale et ses requêtes subsidiaires 1 et 2, de façon à permettre à la division d'examen de délivrer un brevet sur la base de la troisième requête subsidiaire. Le requérant avait refusé, alléguant qu'en vertu du principe de la reformatio in peius, au lieu de voir rejeter sa demande de brevet, le demandeur aurait dû obtenir une décision faisant droit à sa troisième requête subsidiaire, tout en expliquant pour quels motifs les autres requêtes avaient été rejetées.

La chambre a relevé à ce propos qu'en application de l'article 113(2) CBE, la division d'examen ne doit prendre de décision sur la demande que dans le texte accepté par le demandeur. Il s'ensuit que le demandeur doit clairement indiquer à la fin de la procédure quel texte il propose, faute de quoi la division d'examen ne pourrait pas décider quelle version retenir. Si un demandeur n'a pas donné son accord sur un texte correspondant à une requête subsidiaire admissible, du fait par exemple qu'il a marqué expressément son désaccord ou a maintenu une ou plusieurs requêtes non admissibles auxquelles il donne la priorité, la division d'examen peut rejeter la demande en vertu de l'article 97(1) CBE.

La chambre a fait observer que dans la procédure d'opposition, la situation n'est pas la même que dans la procédure de délivrance. Selon la chambre, lorsqu'une requête subsidiaire est admissible dans la procédure d'opposition, il est rendu au titre de l'article 106(3) CBE une décision intermédiaire constatant que le brevet européen répond aux conditions requises par la CBE, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet. Cette décision intermédiaire doit également préciser pour quels motifs les requêtes précédentes ne satisfaisaient pas aux conditions requises par la Convention. La décision intermédiaire rendue dans le cadre de la procédure d'opposition vise à permettre au titulaire du brevet de faire l'économie des autres frais qu'il devrait sinon supporter pour satisfaire aux conditions de forme prévues à la règle 58(5) CBE avant

könne. Im Erteilungsverfahren sei die Lage nicht vergleichbar. Vielmehr gelte in einseitigen Beschwerdeverfahren der Grundsatz der Prüfung von Amts wegen. Bis zur Erteilungsphase müsse gewährleistet sein, daß die Patentierungserfordernisse erfüllt seien. Eine Zwischenentscheidung, wonach eine bestimmte Fassung der Anmeldung die Erfordernisse des Übereinkommens erfülle, liefe diesem Zweck zuwider. Außerdem verwies die Kammer auf die Rechtsauskunft Nr. 15/98 (ABI. EPA 1998, 113).

2. Zulässigkeit

Die Beschwerdeführerin hatte im Fall **T 382/96** zehn Hilfsanträge mit Vorschlägen für geänderte Anspruchsfassungen eingereicht. Einige dieser Hilfsanträge beinhalteten nur pauschal bezeichnete, sprachlich nicht formulierte Alternativen, deren genauere Spezifizierung bezüglich eines der Hilfsanträge sogar einer Rücksprache mit der Kammer vorbehalten sein sollte. Es handelte sich dabei um insgesamt 400 alternative Anspruchsfassungen.

Die Kammer hob hervor, daß ein Grundprinzip des europäischen Patentrechts sei, daß die Anmelderin – im Einspruchsverfahren die Patentinhaberin – die Verantwortung für die Festlegung des Patentgegenstandes trägt. Dies drückt sich im EPÜ beispielsweise in den Bestimmungen der Regel 51 (4) bis (6) EPÜ und der Regel 58 (4), (5) EPÜ aus. Diese Verantwortung kann die Anmelderin/Patentinhaberin nicht durch die Vorlage einer Unzahl von Anträgen, noch weniger von nicht ausformulierten Antragsvarianten de facto auf das Europäische Patentamt und gegebenenfalls andere Verfahrensbeteiligte abwälzen. Nach Auffassung der Kammer handelt es sich bei einer derartigen Vorgangsweise um einen Verfahrensmißbrauch, weil damit das Europäische Patentamt und gegebenenfalls andere Verfahrensbeteiligte unverhältnismäßig mit sie nicht originär betreffenden Aufgaben belastet werden und ein ordnungsgemäßer prozessualer Ablauf somit behindert ist. Die entsprechenden Hilfsanträge wurden wegen fehlender sprachlicher Konkretisierung als unzulässig zurückgewiesen, weil sie den Umfang nicht angeben, in dem die Änderung/Aufhebung der angefochtenen Entscheidung beantragt wird (s. Regel 64 b) EPÜ).

appeal proceedings the principle of examination ex officio applied. Up to the grant stage it had to be ensured that the conditions for patentability were met. An interlocutory decision, stating that the application in a certain version met the requirements of the Convention, would be in conflict with this purpose. The board drew attention to Legal Advice No. 15/98 (OJ EPO 1998, 113).

2. Admissibility

The appellant in **T 382/96** had filed ten auxiliary requests featuring proposals for amending the claims. Some of these auxiliary requests contained no more than broadly outlined alternatives with no proper verbal formulation, and one of the requests was even said to require consultation with the board before it could be more accurately defined. There were a total of 400 alternative versions for the claims.

The board stressed that one of the fundamental principles of European patent law was that responsibility for defining the subject-matter of a patent rested with the applicant (in opposition proceedings the proprietor). That was clear for example from the provisions of Rule 51(4) to (6) and Rule 58(4) and (5) of the Convention. The applicant/proprietor could not offload this responsibility de facto on to the European Patent Office or any other parties to the proceedings by filing a multitude of requests, let alone incompletely formulated request variants. In the board's view, doing so constituted an abuse of procedure, as it overburdened the European Patent Office and any other parties to the proceedings with work not originally theirs to perform and thereby hampered the orderly conduct of proceedings. The auxiliary requests in question were rejected as inadmissible for lack of concrete verbal form because they did not identify the extent to which amendment/cancellation of the impugned decision was requested (see Rule 64(b) EPC).

que soit rendue une décision finale sur le texte dans lequel le brevet peut être maintenu. Pour la chambre, il n'existe pas de situation comparable dans la procédure de délivrance. Au contraire, le principe de l'examen d'office s'applique dans la procédure de recours ex parte. Il y a lieu de veiller jusqu'à la délivrance à ce qu'il soit satisfait aux conditions requises pour la brevetabilité, ce qui ne pourrait être le cas s'il était rendu une décision intermédiaire dans laquelle il serait constaté qu'un texte donné de la demande satisfait aux conditions requises par la Convention. La chambre a attiré l'attention sur le renseignement juridique n° 15/98 (JO OEB 1998, 113).

2. Recevabilité

Dans l'affaire **T 382/96**, le requérant avait déposé dix requêtes subsidiaires, dans lesquelles il proposait des textes modifiés des revendications. Certaines de ces requêtes subsidiaires comprenaient des variantes qui n'étaient pas expressément formulées, mais uniquement présentées globalement, et même, pour l'une des requêtes, qui ne devaient être indiquées plus précisément qu'après consultation de la chambre. Il était proposé au total 400 textes différents des revendications.

La chambre a souligné qu'en vertu d'un principe fondamental du droit européen des brevets, c'est au demandeur ou, dans la procédure d'opposition, au titulaire du brevet qu'il incombe de déterminer l'objet du brevet, comme le montrent par exemple les dispositions des règles 51(4), (5) et (6) et 58(4) et (5) CBE. Le demandeur/titulaire du brevet ne saurait rejeter en fait cette responsabilité sur l'Office européen des brevets, voire sur d'autres parties à la procédure, en présentant une multitude de requêtes, et encore moins en ne formulant pas suffisamment les différentes variantes des textes proposés dans ces requêtes. De l'avis de la chambre, une telle façon de procéder constitue un abus de procédure, car l'Office européen des brevets et, le cas échéant, d'autres parties à la procédure se voient submergés par des tâches qui ne leur incombent pas vraiment, ce qui fait obstacle au bon déroulement de la procédure. Les requêtes subsidiaires correspondantes n'ayant pas été formulées concrètement, elles ont été rejetées comme irrecevables, au motif qu'elles n'indiquaient pas la mesure dans laquelle la modification ou la révocation de la décision attaquée était demandée (cf. règle 64 b) CBE).

H. Beweisrecht

1. Zulässigkeit von Beweismitteln

In **T 142/97** (ABI. EPA 2000, 358) entschied die Kammer, ein Organ des EPA sei grundsätzlich verpflichtet, sich von der Relevanz vorgelegter Beweismittel zu überzeugen, bevor es über deren Annahme oder Ablehnung entscheide. Nur bei Vorliegen besonderer Umstände könne eine Prüfung auf Relevanz entbehrlich sein.

Im vorliegenden Fall stützte die Einspruchsabteilung die Ablehnung der vorgelegten Beweisangebote jedoch auf bloße Vermutungen zu deren Inhalt und unterließ es, von den angebotenen Beweisen und ihrer Verbindung mit den Umständen der Vorbenutzung überhaupt Kenntnis zu nehmen, ohne daß, wie vorstehend ausgeführt, Umstände vorlagen, die eine Prüfung auf Relevanz entbehrlich gemacht hätten. Die Weigerung einer Einspruchsabteilung, rechtzeitig vorgelegte Beweismittel (wie z. B. Zeugenbeweis und Einnahme des Augenscheins) in Betracht zu ziehen, stellte demnach eine Verletzung der grundlegenden Rechte einer Partei auf freie Wahl der Beweismittel und rechtliches Gehör dar (Artikel 117 (1) und 113 (1) EPÜ).

2. Beweiswürdigung

Im nationalen Verfahren vor dem niederländischen Landgericht und dem niederländischen Berufungsgericht wurden mehrere Zeugen gehört und von beiden Beteiligten Schriftsätze eingereicht. Zur Überzeugung des niederländischen Berufungsgerichts gab es keine lückenlose Beweiskette, der zufolge die angebliche Vorbenutzung tatsächlich vor dem Prioritätstag des angefochtenen Patents stattfand. Nach Würdigung der Feststellungen des niederländischen Berufungsgerichts entschied die Kammer im Verfahren **T 665/95**, daß keine weiteren Ermittlungen erforderlich seien und sie sich der Schlußfolgerung des niederländischen Berufungsgerichts anschließen könne; folglich sei der Gegenstand des erteilten Anspruchs im Gegensatz zu den Feststellungen in der angefochtenen Entscheidung der Einspruchsabteilung als neu anzusehen.

Als Beweis für die Behauptung, daß ein bestimmtes in einem Katalog beschriebenes Gerät der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag zugänglich war, genügt es nach Auffassung der Kammer in der Entscheidung **T 48/96** nicht nachzuweisen, daß der Katalog

H. Law of evidence

1. Admissibility of evidence

In **T 142/97** (OJ EPO 2000, 358) the board decided that EPO departments must ascertain the relevance of evidence submitted to them before deciding to admit or reject it. Only in exceptional circumstances need they not do so.

In the case in point, however, the opposition division based its refusal of the offers to present evidence on mere conjecture as to its content, and failed even to take cognisance of the evidence tendered and its connection with the circumstances of the prior use, although there were no circumstances which would have made examination as to relevance dispensable. An opposition division's refusal to consider evidence filed in due time (eg witness testimony or inspection) thus infringes a party's fundamental rights to free choice of evidence and to be heard (Articles 117(1) and 113(1) EPC).

2. Evaluation of evidence

In national proceedings before the Dutch District Court and Court of Appeal, several witnesses were heard, and written statements were introduced from both parties. The Dutch Court of Appeal could not establish an uninterrupted chain of proof that the alleged public prior uses had indeed taken place before the priority date of the contested patent. After evaluating the Dutch Appeal Court's findings, the board's judgment in **T 665/95** was that no further investigations were necessary and that the conclusion of the Dutch Appeal Court could be followed, with the consequence that the subject-matter of the granted claim 1, contrary to the impugned decision of the opposition division, was considered to be novel.

In **T 48/96** the board stated that, in order to prove the allegation that a particular apparatus described in a catalogue had been available to the public before the priority date, it was not sufficient to show that the catalogue had been published on time,

H. Droit de la preuve

1. Recevabilité des moyens de preuve

Dans l'affaire **T 142/97** (JO OEB 2000, 358), la chambre a jugé qu'une instance de l'OEB est tenue de s'assurer de la pertinence des mesures d'instruction demandées, avant de les ordonner ou de les refuser. Seule l'existence de circonstances particulières peut rendre inutile un tel examen.

Or, en l'espèce, la division d'opposition avait rejeté l'offre de preuve en se fondant sur de simples présomptions quant à leur contenu et avait omis de prendre connaissance des preuves proposées ainsi que de leur lien avec les circonstances de l'usage antérieur, sans qu'il existe, comme indiqué plus haut, des circonstances qui auraient rendu inutile tout examen de leur pertinence. Le refus d'une division d'opposition de prendre en considération les moyens de preuve présentés en temps utile (tels que la preuve par témoins et la descente sur les lieux) constitue donc une violation des droits fondamentaux d'une partie de choisir librement ses moyens de preuve et d'être entendue (article 117(1) et 113(1) CBE).

2. Appréciation des moyens de preuve

Dans une procédure nationale devant le tribunal de district et la cour d'appel des Pays-Bas, plusieurs témoins avaient été entendus et les deux parties à ces procédures avaient produit un exposé écrit. La cour d'appel néerlandaise n'avait pas été en mesure d'établir un enchaînement ininterrompu de preuves démontrant que l'usage antérieur public qui était allégué avait bien eu lieu avant la date de priorité du brevet contesté. Après avoir apprécié les conclusions de la cour d'appel néerlandaise, la chambre a estimé dans l'affaire **T 665/95** qu'il n'était pas nécessaire d'effectuer des recherches supplémentaires et qu'elle pouvait suivre les conclusions de la cour d'appel néerlandaise, si bien que contrairement à ce qu'avait énoncé la division d'opposition dans la décision contestée, l'objet de la revendication 1 selon le brevet tel que délivré a été jugé nouveau.

Dans la décision **T 48/96**, pour prouver l'allégation qu'un certain appareil, décrit dans un catalogue, était accessible au public avant la date de priorité, il ne suffit pas, selon la chambre, de démontrer que le catalogue a été publié à temps, parce que

fristgerecht veröffentlicht wurde, weil allein die Angabe in einem Katalog keinen eindeutigen Beweis darstellt, daß das beschriebene Produkt tatsächlich jedermann zugänglich war; so könnte es etwa bei der Veröffentlichung eine Verzögerung gegeben haben. Für die Kammer blieb dies zweifelhaft. Folglich hat sie die mit einem Datum versehenen Kopien von Katalogseiten nicht als ausreichenden Beweis für die öffentliche Zugänglichmachung anerkannt.

In Anwendung des Grundsatzes der "freien Beweiswürdigung" erachtete die Kammer in **T 212/97** die behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen als nicht ausreichend bewiesen.

Um die angebliche offenkundige Vorbenutzung zu beweisen, hatte der Beschwerdeführer (Einsprechender) Tatsachen vorgebracht, die auf dem Hörensagen basierten. Der Beschwerdeführer wurde mehrmals auf die mangelhafte Beweislage für die behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen hingewiesen. Zeugen wurden von ihm nicht benannt. Die vom Einsprechenden vorgelegten Erklärungen hätten nicht den Charakter von eidesstattlichen Erklärungen, da sie lediglich auf die Strafbarkeit einer Falschaussage nach amerikanischem Recht verwiesen. Die wesentlichen Aussagen seien solche aus zweiter Hand, so daß diese Personen entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung auch als Zeugen nicht in Betracht kämen. Behauptete offenkundige Vorbenutzungen seien aber von einer Einsprechenden möglichst lückenlos glaubhaft zu machen.

3. Maßstab bei der Beweiswürdigung

Im Verfahren **T 890/96** ging es um die Würdigung des Stands der Technik, d. h. eines Vortrags von Dr. H. Die Kammer führte aus, daß der Stand der Technik nur auf Beweismittel gestützt werden könne, die zweifelsfrei zeigten, daß eine bestimmte Offenbarung der Öffentlichkeit zugänglich gewesen sei und daher zum Stand der Technik gehöre. Im vorliegenden Fall wurde bestritten, daß eine ganz spezielle Information zum Stand der Technik gehört. Da es keine nachgeprüfte Mitschrift von dem Vortrag gab, reduzierte sich die Frage darauf, ob diese Information in dem Vortrag erwähnt worden sei oder ob die Zuhörer dies so aufgefaßt hatten.

Das einzige in diesem Zusammenhang vorgelegte Beweismittel war die Druckschrift D3, in der erklärt

because a mere indication in a catalogue did not constitute absolute proof that the described product had in fact been available to anybody; for example, there could have been a delay. In this case, the board felt there was an element of doubt. It therefore decided not to accept copies of pages from a catalogue bearing a date as sufficient proof of availability to the public.

Applying the principle of the "unfettered consideration of evidence", the board in **T 212/97** found the alleged public prior uses to be insufficiently proven.

To prove the alleged public prior use, the appellants (opponents) had cited facts based on hearsay. The appellants' attention had been drawn several times to the inadequacy of the evidence for the alleged prior uses. They failed to cite any witnesses. Their submissions as opponents lacked the character of an affidavit, since they merely referred to the consequences under US criminal law of making false statements. The crucial statements were of a second-hand nature; therefore these persons, too, contrary to what the appellants maintained in the oral proceedings, could not be considered as possible witnesses. However, where public prior use was alleged, opponents had to do everything they could to provide satisfactory evidence.

3. Standard of proof

Case **T 890/96** dealt with the evaluation of the prior art, ie a lecture given by Dr H. The board said that prior art could only be based on evidence which showed, beyond reasonable doubt, that a particular disclosure was available to the public and thus had become part of the state of the art. In the case in point it was disputed that a very specific item of information formed part of the prior art. Since no verified transcripts of what was actually delivered orally were available, the question boiled down to whether this information was mentioned in the lecture or whether the audience was aware of it.

The only evidence provided in this respect was D3, declaring that the content of D1 corresponded with that

la seule indication dans un catalogue ne constitue pas une preuve absolue que le produit décrit est en fait accessible à toute personne ; il pourrait par exemple exister un retard. Pour la chambre un doute subsistait en l'espèce. Par conséquent, la Chambre n'a pas accepté les copies de pages d'un catalogue portant une date inscrite comme une preuve suffisante en soi pour démontrer l'accessibilité au public.

En application du principe de la "libre appréciation des preuves", la chambre a estimé dans l'affaire **T 212/97** que les utilisations antérieures publiques qui avaient été invoquées n'étaient pas suffisamment prouvées.

Pour prouver le prétendu usage antérieur public, le requérant (opposant) avait invoqué des faits fondés sur des oui-dire. Son attention a été attirée à plusieurs reprises sur l'insuffisance des preuves produites à l'appui de l'usage antérieur public en question. Le requérant n'avait pas cité de témoins. En outre, ses déclarations n'avaient pas le caractère de déclarations faites sous la foi du serment, vu qu'elles se bornaient à mentionner le caractère répréhensible du faux témoignage au regard du droit américain. Les principaux témoignages étaient indirects, si bien que contrairement à l'avis du requérant, l'audition en tant que témoins à la procédure orale des personnes concernées n'entraînait pas en ligne de compte. Or, un usage antérieur public allégué doit être présenté par un opposant de manière aussi vraisemblable que possible.

3. Degré de conviction de l'instance

L'affaire **T 890/96** portait sur l'appréciation de l'état de la technique, en l'occurrence un exposé du Dr. H. La chambre a déclaré que l'état de la technique pouvait uniquement être fondé sur des preuves qui montraient au-delà de tout doute raisonnable qu'une divulgation donnée était accessible au public et faisait ainsi partie de l'état de la technique. En l'espèce, il était contesté qu'une information particulière fût comprise dans l'état de la technique. En l'absence de toute transcription vérifiée de ce qui avait été effectivement exposé oralement, la question se résumait à celle de savoir si cette information avait été mentionnée dans l'exposé ou si l'auditoire en avait eu connaissance.

La seule preuve fournie à cet égard était le document D3, qui indiquait que le contenu de D1 correspondait à

wurde, daß der Inhalt von D1 dem des Vortrags entspreche. Daß die Druckschrift D1 und der mündliche Vortrag identisch seien, war D3 nicht zu entnehmen, was vom Beschwerdegegner auch eingeräumt wurde. Die Kammer wertete das einzige in diesem Zusammenhang vorgelegte Beweismittel, D3, als ausreichenden Beweis dafür, daß der wesentliche Gehalt von D1 dem des Vortrags entspreche. Worum es aber ging, war die Frage, ob eine ganz spezielle Information entweder zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns gehörte oder der Öffentlichkeit bei diesem Vortrag zugänglich gemacht worden ist. Der Beschwerdegegner legte hierfür keinerlei Beweis vor. Aus diesen Gründen gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß diese Information nicht zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns gehört.

Als einziger Beweis dafür, daß diese Information in dem Vortrag erwähnt worden war, wurde die Druckschrift D3 vorgelegt, in der Dr. H. erklärte, daß der Inhalt von D1 dem des Vortrags entspreche. Bei der Bewertung dieser allgemeinen Aussage berücksichtigte die Kammer, daß die Zuhörer keine Wissenschaftler waren, so daß die chemische Zusammensetzung der betreffenden Produkte für den Vortrag nur marginale Bedeutung hatte. Folglich könne die spezielle Information nicht als wesentlicher Punkt des Vortrags gelten. Daher sei nicht zweifelsfrei bewiesen, daß während des Vortrags ein in diesem Zusammenhang unwesentliches Merkmal erwähnt worden sei.

In **T 348/94** war der 31. März 1987 der Prioritätstag des Streitpatents. Das Dokument (m) wurde am 1. April 1987 veröffentlicht. Der Einsprechende führte aus, daß das Dokument (m) den auf der Konferenz im Juni 1986 gehaltenen Vortrag wiedergebe.

Entgegen der Behauptung des Einsprechenden war für die Kammer nicht zweifelsfrei erwiesen, daß der technische Inhalt des auf der Konferenz gehaltenen Vortrags tatsächlich **in allen Einzelheiten** dem zehn Monate später als Dokument (m) in den Konferenzberichten veröffentlichten Artikel entsprach. Die Kammer entschied, daß man – bis zum Beweis des Gegenteils – nicht davon ausgehen könne, daß eine schriftliche Veröffentlichung, die auf einer einige Zeit vorher in einer öffentlichen Sitzung vorgetragenen Abhandlung basieren soll, mit der mündlichen Offenbarung identisch ist, sondern zusätzliche Informationen enthalten

of the lecture. D3 could not be understood as explaining that the written document D1 and the oral presentation in the lecture were identical, which was also conceded by the respondent. The board accepted the only evidence provided in this respect, D3, as sufficient evidence that the essence of D1 corresponded with that of the lecture. However, the issue at stake was whether or not a very specific item of information was either common general knowledge of those skilled in the art or was made available to the public at the said lecture. The respondent did not provide any evidence showing this. For these reasons the board concluded that the information did not form part of the common general knowledge of those skilled in the art.

As for the mention of this information in the lecture, the only evidence provided was D3, in which Dr H. stated that the content of D1 corresponded with that of the lecture. Evaluating the bearing of this general statement, the board noted that the members of the audience were not scientists, so that the chemical composition of the products concerned was beyond the essence of the lecture. It followed that the specific information could not be considered an essential feature of the lecture. Therefore, it was not proven beyond reasonable doubt that during the lecture a feature had been mentioned which in this context was not essential.

In **T 348/94**, the priority date of the patent in suit was 31 March 1987. Document (m) was published on 1 April 1987. The opponent argued that document (m) was a report of a lecture presented at a conference in June 1986.

Contrary to the opponent's allegation, the board said it had not been proven beyond reasonable doubt that the technical contents of the oral presentation at the conference corresponded **in all details** to the relevant article published 10 months later in the conference proceedings as document (m). Unless there was proof to the contrary, a written publication, supposedly based on a paper previously read at a public meeting held some time earlier, could not be assumed to be identical to what was disclosed orally but might contain additional information. As to the extent of the oral disclosure at the 1986 conference, the burden of proof

celui de l'exposé. Le document D3 ne pouvait pas être compris comme signifiant que le document écrit D1 et l'exposé oral étaient identiques, ce que l'intimé a également reconnu. La chambre a admis que la seule preuve fournie à cet égard, à savoir D3, était suffisante pour prouver que le contenu de D1 correspondait dans son essence au contenu de l'exposé. Cependant, la question était de savoir si une information très particulière faisait ou non partie des connaissances générales de l'homme du métier ou si elle avait été rendue accessible au public à l'occasion de cet exposé. L'intimé n'a fourni aucun élément de preuve à cet égard. C'est pourquoi la chambre a conclu que cette information ne faisait pas partie des connaissances générales de l'homme du métier.

Quant à la question de savoir si cette information avait été mentionnée lors de l'exposé, la seule preuve produite était le document D3, dans lequel le Dr. H. avait déclaré que le contenu de D1 correspondait à celui de l'exposé. Lorsqu'elle a apprécié la portée d'une telle affirmation générale, la chambre a considéré que compte tenu du public auquel l'exposé avait été destiné, à savoir des non-scientifiques, la composition chimique des produits concernés ne faisait pas partie de l'essence même de l'exposé. Il s'ensuit que cette information particulière ne pouvait pas être considérée comme une caractéristique essentielle de l'exposé. Il n'était donc pas prouvé au delà de tout doute raisonnable qu'une caractéristique non essentielle dans ce contexte, avait été mentionnée au cours de l'exposé.

Dans l'affaire **T 348/94**, le brevet en cause avait pour date de priorité le 31 mars 1987. Le document (m) avait été publié le 1^{er} avril 1987. L'opposant avait soutenu que le document (m) rendait compte de l'exposé présenté lors d'une conférence en juin 1986.

Contrairement à ce qu'a allégué l'opposant, la chambre a déclaré qu'il n'avait pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que le contenu technique de l'exposé présenté oralement lors de la conférence correspondait effectivement dans **tous ses détails** à l'article publié 10 mois plus tard en tant que document (m) dans les actes de la conférence. La chambre a jugé qu'en l'absence de preuve du contraire, une publication écrite censée être basée sur un document lu lors d'une réunion publique qui a eu lieu quelque temps auparavant ne pouvait pas être considérée comme identique à ce qui avait été divulgué oralement, mais était susceptible de

könnte. Hinsichtlich des Umfangs der mündlichen Offenbarung auf der Konferenz 1986 liege die Beweislast beim Einsprechenden. Angesichts der Tatsache, daß der Einsprechende keinen Beweis beigebracht habe, der diese Zweifel hätte ausräumen können, gehöre Dokument (m) nicht zum Stand der Technik und werde daher nicht berücksichtigt.

4. Beweislast

Gemäß Regel 78 (2), 2. Halbsatz EPÜ (früher Regel 78 (3)), muß im Zweifel das Europäische Patentamt den Tag des Zugangs beweisen. Nach der Entscheidung **T 247/98** sind bei der Bestimmung der Bedeutung des Tatbestandsmerkmals "im Zweifel" in der deutschen Fassung der Regel 78 (2) EPÜ die französische und die englische Fassung dieser Regel zu beachten, die einen Streitfall voraussetzen ("en cas de contestation" bzw. "in the event of any dispute").

Aus allgemeinen Grundsätzen über die Darlegungslast der Parteien folgt, daß eine Partei, die sich auf die Anwendung einer für sie günstigen gesetzlichen Regelung berufen will, einen diese Anwendung rechtfertigenden Sachverhalt darzulegen hat, selbst wenn sie für diesen Sachverhalt letztlich nicht die Beweislast trägt. Die Tatsache, daß das Europäische Patentamt in einem Zweifel im Sinne von Regel 78 (2) EPÜ, d. h. im Streitfall, die Beweislast für den Tag des Zugangs trägt, bedeutet darüber hinaus nicht, daß eine Partei, die sich auf den verspäteten Eingang eines Schriftstückes des Amtes bei ihr selbst berufen will, keinerlei Verpflichtung hätte, zur Aufklärung von Umständen beizutragen, die in ihrer eigenen Sphäre liegen, sondern sich gewissermaßen zurücklehnen und abwarten könne, ob es dem Europäischen Patentamt wohl gelingt herauszufinden, wann das Schriftstück bei ihr eingegangen ist. Ein Zweifel im Sinne dieser Vorschrift wird daher erst begründet, wenn geltend gemacht wird, ein Schriftstück sei tatsächlich später als zehn Tage nach dem Datum der Abgabe per Post zugegangen.

Nach alledem reicht im vorliegenden Fall die Tatsache allein, daß Rückschein und Empfangsbescheinigung des damaligen Vertreters der Beschwerdeführerin sich nicht in der Akte befinden, nicht aus, um im Sinne von "dispute" bzw. "contestacion" gemäß Regel 78 (2) EPÜ einen Zweifel daran zu begründen, daß die Entscheidung innerhalb von zehn

still rested on the opponent. Since the opponent had not produced any evidence which could have helped to overcome these doubts, document (m) did not form part of the state of the art, and was therefore disregarded.

4. Burden of proof

According to the German version of Rule 78(2), second clause, EPC (formerly Rule 78(3)), the EPO must, "im Zweifel", establish the date on which the letter was delivered to the addressee. In **T 247/98** the board decided that, when establishing the meaning of the term "im Zweifel" in the German version of Rule 78(2) EPC, account should be taken of the French and English versions, which assumed that there was a dispute ("en cas de contestation", "in the event of any dispute").

From the general principles concerning the burden of presentation which fell on the parties, it followed that a party seeking the application of a legal provision favourable to its interests had to set out the facts justifying such application, even if it did not ultimately bear the burden of proof for those facts. Although, in the event of a dispute within the meaning of Rule 78(2) EPC, the burden of proof for the date of delivery fell on the European Patent Office, this could not be taken to mean that a party wishing to rely on the late delivery of a letter from the Office had no obligation to contribute to the clarification of circumstances within its own sphere of activity but could sit back, as it were, and wait to see whether the Office succeeded in ascertaining when the letter had been delivered to the party. A dispute ("Zweifel" in the German version) within the meaning of this rule could only arise if it was maintained that a letter had in fact been received more than ten days following its posting.

Having regard to the above, in the case in point the mere absence from the file of the advice of delivery and of the receipt from the appellants' then representative did not constitute a sufficient basis for a dispute ("Zweifel" or "contestacion") under Rule 78(2) EPC over whether the decision had been delivered to the appellants' then representative within ten

contenir des informations supplémentaires. S'agissant de l'étendue de la divulgation orale effectuée lors de la conférence de 1986, la charge de la preuve incombait à l'opposant. Vu que ce dernier n'avait produit aucune preuve appropriée pour dissiper ces doutes, le document (m) ne faisait pas partie de l'état de la technique ; il n'a donc pas été pris en considération.

4. Charge de la preuve

Conformément à la règle 78(2), deuxième membre de phrase CBE (ancienne règle 78(3)), il incombe à l'Office européen des brevets, en cas de contestation, d'établir la date de la remise d'une lettre à son destinataire. Selon la décision **T 247/98**, pour déterminer le sens de l'expression "im Zweifel" figurant dans la version allemande de cette règle, il y a lieu de prendre en considération les textes anglais et français de la règle 78(2) CBE, qui impliquent l'existence d'un litige ("en cas de contestation" et "in the event of any dispute").

Il ressort des principes généraux relatifs à la charge de l'allégation qu'une partie qui désire se prévaloir de l'application d'une disposition juridique qui lui est favorable est tenue de présenter des faits qui justifient l'application de la disposition en question, même si, en définitive, elle n'en a pas la charge de la preuve. Le fait qu'il incombe à l'Office européen des brevets, en cas de litige au sens de la règle 78(2) CBE, d'établir la date de la remise d'une lettre à son destinataire ne signifie pas qu'une partie qui désire faire valoir qu'une lettre de l'Office lui est parvenue tardivement ne soit pas tenue de contribuer à clarifier les faits qui la concernent personnellement, et puisse rester passive en attendant que l'Office parvienne à établir la date à laquelle elle a reçu la lettre en question. Une contestation au sens de cette disposition n'est donc justifiée que si la partie concernée fait valoir qu'une lettre lui est effectivement parvenue plus de dix jours après la date à laquelle elle a été remise à la poste.

Par conséquent, le seul fait que l'avis de réception et le récépissé de l'ancien mandataire du requérant ne figuraient pas au dossier, ne suffisait pas, en l'espèce, pour contester au sens de la règle 78(2) CBE que la décision ait été remise au mandataire dans les dix jours à compter de sa remise à la poste. L'on sait bien que les avis de réception et les récépissés

Tagen nach ihrer Aufgabe zur Post dem damaligen Vertreter der Beschwerdeführerin zugegangen ist. Es ist bekannt, daß sowohl Rückscheine als auch Empfangsbescheinigungen nicht in allen Fällen an das Amt zurückgeschickt werden, so daß ihr Nichtvorhandensein in der Akte nicht per se bedeutet, daß ein Zustellungsfehler vorliegt. Daher begründet allein das bloße Fehlen von Rückschein und Empfangsbescheinigung in der Akte noch keinen Zweifel im Sinne dieser Regel.

Tatsachen, die eigene Handlungen einer Partei betreffen oder die Gegenstand der eigenen Wahrnehmung einer Partei sind, könnten im Verfahren vor dem EPA von dieser Partei jedenfalls dann nicht mit "Nichtwissen" bestritten werden, wenn es an sich Sache dieser Partei ist, den Sachverhalt darzulegen.

I. Vertretung

1. Bestellung eines gemeinsamen Vertreters

In der Sache **J 10/96** befand die Juristische Beschwerdekammer folgendes: Legt ein von mehreren Anmelder gemeinsam bestellter zugelassener Vertreter sein Mandat im Laufe des Verfahrens nieder, so ist das in Regel 100 (2) Satz 2 EPÜ dargelegte Verfahren zu befolgen, wonach das EPA die Anmelder auffordert, innerhalb von zwei Monaten einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen. Wird dieser Aufforderung nicht entsprochen, so ist das EPA berechtigt, den gemeinsamen Vertreter selbst zu bestimmen.

2. Allgemeine Vollmachten

In der Sache **J 17/98** hatte die Juristische Beschwerdekammer darüber zu befinden, ob Mitteilungen, daß Anmeldungen als zurückgenommen gelten, den Anmeldern richtig zugestellt wurden, die keinen Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ hatten, für die dem EPA aber allgemeine Vollmachten vorlagen. Nach Auffassung der Anmelder hätten die Mitteilungen, daß Anmeldungen als zurückgenommen galten, eigentlich den Vertretern zugestellt werden müssen, die in den allgemeinen Vollmachten in den Akten des EPA aufgeführt waren. Die Kammer bezeichnete die Einreichung einer allgemeinen Vollmacht, die zur Vertretung eines bestimmten Anmelders berechtigt, und die Mitteilung über die Bestellung eines Vertreters für eine einzelne Anmeldung als zwei verschiedene Verfahrenshandlungen. Definitionsgemäß bezögen sich allgemeine Vollmachten nicht auf einzelne Fälle und

days of despatch. It was generally known that advice of delivery notes, and receipt notes, were not always sent back to the Office; therefore, the fact that they were missing from the file did not necessarily mean that a delivery error had occurred. The mere absence of the advice of delivery or the receipt from the file was not in itself sufficient to give rise to a dispute ("Zweifel") within the meaning of this Rule.

At all events, in proceedings before the EPO, facts which related to a party's own actions or were the subject of a party's own perceptions could not be denied on the ground of "ignorance" by that party if the presentation of the facts in question was essentially the party's responsibility.

I. Representation

1. Appointment of a common representative

In **J 10/96** the Legal Board of Appeal ruled that where several applicants were represented jointly by a professional representative, who during the course of proceedings ceased to represent his clients, the correct procedure to be followed was that contained in Rule 100(2), second sentence, EPC, according to which the applicants were to be requested by the EPO to appoint a common representative within two months. If this request was not complied with, the EPO was empowered to appoint the common representative.

2. General authorisations

In **J 17/98** the Legal Board of Appeal needed to rule on whether communications concerning the deemed withdrawal of applications had been correctly notified to the applicants, who were residents of a non-EPC contracting state, even though general authorisations were held by the EPO on their behalf. The applicants argued that the communications relating to deemed withdrawal should in fact have been notified to the representatives appearing in the general authorisations on file with the EPO. The Board held that the filing of a general authorisation to act on behalf of a specific applicant and the notification of the appointment of a representative in an individual application were two separate procedural acts. By definition, general authorisations did not refer to specific cases and did not allow the EPO to assume, without further information from the applicant, that a specific

ne sont pas toujours retournés à l'Office, de sorte que s'ils ne figurent pas au dossier, cela ne signifie pas en soi qu'une erreur a été commise lors de la signification. Par conséquent, le simple fait que l'avis de réception et le récépissé ne figurent pas au dossier n'implique pas l'existence d'une contestation au sens de cette règle.

Dans la procédure devant l'OEB, une partie ne peut contester des faits qui concernent ses propres actes ou qui relèvent de sa propre perception en arguant de son ignorance, alors qu'il lui appartient d'exposer les faits.

I. Représentation

1. Désignation d'un mandataire agréé commun

Dans l'affaire **J 10/96**, la chambre de recours juridique a décidé que lorsque plusieurs demandeurs sont représentés conjointement par un mandataire agréé qui, au cours de la procédure, renonce à représenter ses clients, la procédure correcte à suivre est celle qui est prévue à la règle 100(2) CBE, deuxième phrase, à savoir que l'OEB invite les demandeurs à désigner un représentant commun dans un délai de deux mois. S'il n'est pas déféré à cette invitation, l'OEB est en droit de désigner lui-même le représentant commun.

2. Pouvoir général

Dans l'affaire **J 17/98**, la chambre de recours juridique devait décider s'il était correct que des significations annonçant que des demandes étaient réputées retirées soient adressées aux demandeurs, lesquels ne résidaient pas dans un Etat partie à la CBE, même dans le cas où des pouvoirs généraux avaient été déposés en leur nom auprès de l'OEB. Les demandeurs ont allégué que les significations annonçant que les demandes étaient réputées retirées auraient en fait dû être adressées aux mandataires dont le nom figurait sur les pouvoirs généraux déposés auprès de l'OEB. La chambre a considéré que le dépôt d'un pouvoir général permettant d'agir au nom d'un demandeur donné et l'avis de la constitution d'un mandataire pour une demande donnée sont deux actes de procédure distincts. Par définition, les pouvoirs généraux ne font pas référence à des affaires particu-

könnten das EPA ohne weitere Angaben des Anmelders nicht zu der Annahme veranlassen, daß in einer konkreten Sache ein bestimmter Vertreter bestellt worden sei. Aus dem Übereinkommen gehe klar hervor, daß die Einreichung einer allgemeinen Vollmacht nicht bedeute, daß in einer bestimmten Sache ein zugelassener Vertreter bestellt werde. In solchen klaren Fällen, die sich direkt aus den Bestimmungen des Übereinkommens ergäben, müsse das EPA nach dem Grundsatz des Vertrauensschutzes keine umfassenden Rechtsauskünfte erteilen, die über das betreffende Formblatt hinausgingen, sofern dieses klar und eindeutig sei.

3. Mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson

In der Sache **T 621/98** stellte sich in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer die Frage, ob sich der Patentinhaber, der einen zugelassenen Vertreter bestellt hatte, ohne rechtzeitige Voranmeldung entsprechend G 4/95 (ABI. EPA 1996, 412) an der Diskussion beteiligen könne.

Die Kammer entschied, daß der Patentinhaber ein Verfahrensbeteiligter sei und als solcher nicht als Begleitperson gelte. Als Verfahrensbeteiligter sei er berechtigt, auch am Verfahren teilzunehmen.

J. Entscheidungen der Organe des EPA

1. Besorgnis der Befangenheit

In der Sache **T 241/98** vom 22. März 1999 wurde ein Mitglied der Kammer von einem Beteiligten des Beschwerdeverfahrens wegen Besorgnis der Befangenheit nach Artikel 24 (3) EPÜ abgelehnt. Da dieser Ablehnungsantrag formal zulässig war, hielt die Kammer eine mündliche Verhandlung zur sachlichen Frage der Befangenheit ohne das abgelehnte Mitglied und mit seinem Vertreter ab. Da die Kammer keinen objektiven Anhaltspunkt für eine Besorgnis der Befangenheit feststellen konnte, wurde der Ausschluß des ursprünglichen Mitglieds aufgehoben und das Beschwerdeverfahren vor der Kammer in ihrer ursprünglichen Zusammensetzung fortgeführt.

Der Beschwerdeführer hatte die Entscheidung T 253/95 angeführt, wonach es eine klare Verletzung des

representative had been appointed in a particular case. From the Convention it was clear that the filing of a general authorisation did not imply the appointment of a professional representative in a specific case. In such clear cases directly following from the provisions of the Convention the principle of the protection of legitimate expectations did not require the EPO to issue comprehensive legal advice extending beyond the form in question, provided it was in itself clear and unambiguous.

3. Oral submissions by an accompanying person

In **T 621/98** the board was faced with the question during oral proceedings of whether the patent proprietor, who was professionally represented, needed to announce in advance his intention to make submissions during the proceedings, pursuant to G 4/95 (OJ EPO 1996, 412).

The board ruled that the patent proprietor was a party to the proceedings and as such was not to be treated as an accompanying person. As a party to the proceedings he had a right to take part in them.

J. Decisions of EPO departments

1. Suspected partiality

In **T 241/98** dated 22 March 1999 a party to the appeal proceedings raised an objection under Article 24(3) EPC to a member of the board on the basis of suspected partiality. As the objection was formally admissible the board held oral proceedings on the substantive issue of partiality, excluding the member objected to and including his alternate. As the board was unable to establish any objective basis for a suspicion of partiality, the exclusion of the original member was lifted and the appeal was continued before the board in its original composition.

The appellant had relied on decision T 253/95 in which the board had held that alerting a party to an argument

lières et ne permettent pas à l'OEB de considérer, sans que le demandeur lui ait communiqué d'autres informations, qu'il a été constitué un mandataire bien déterminé dans un cas particulier. Selon la chambre, il ressort clairement de la Convention que le dépôt d'un pouvoir général ne signifie pas qu'il a été constitué un mandataire agréé dans un cas précis. Dans ces cas qui sont clairs, il découle directement des dispositions de la Convention que le principe de la protection de la confiance légitime qui veut que les formulaires officiels de notification soient clairs et sans ambiguïté n'exige pas que l'OEB fournisse des renseignements juridiques détaillés allant au-delà de ceux donnés dans le formulaire en question, à condition que ce formulaire soit clair et en soi dépourvu d'ambiguïté.

3. Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé

Dans l'affaire **T 621/98**, la chambre a dû répondre à la question de savoir si, dans une procédure orale, le titulaire du brevet qui est représenté par un mandataire agréé doit, conformément à la décision G 4/95 (JO OEB 1996, 412), annoncer à l'avance son intention de participer s'il veut faire un exposé pendant la procédure.

La chambre a décidé que le titulaire du brevet était partie à la procédure et qu'en cette qualité, il ne devait pas être traité comme une personne accompagnant le mandataire agréé. Etant partie à la procédure, il avait le droit d'y participer.

J. Décisions des organes de l'OEB

1. Soupçon de partialité

Dans l'affaire **T 241/98** en date du 22 mars 1999, une partie à la procédure de recours avait demandé la récusation au titre de l'article 24(3) CBE d'un membre de la chambre qu'elle soupçonnait de partialité. Cette demande étant recevable, la chambre a tenu une procédure orale sur la question de fond de la partialité, en excluant de la procédure le membre dont la récusation était demandée et en le remplaçant par son suppléant. La chambre n'ayant pu constater que l'accusation de partialité reposait sur des bases objectives, l'exclusion du membre prévu initialement a été levée et la procédure de recours a été poursuivie devant la chambre dans sa composition initiale.

Le requérant s'était fondé sur la décision T 253/95, dans laquelle il avait été déclaré que le fait, pour une

Prinzips der Unparteilichkeit sei, wenn eine Partei vor der mündlichen Verhandlung von der Kammer auf ein mögliches Argument gegen sie aufmerksam gemacht werde. Die Kammer befand, daß diese Aussage, die aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang gerissen worden sei, wonach eine Kammer unbedingt unparteilich handeln müsse, im Widerspruch zur ständigen Praxis der Beschwerdekammern nach Artikel 110 (2) EPÜ sowie Artikel 12 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern stehe, wonach eine Kammer den Beteiligten immer eine vorläufige Mitteilung über die sachliche oder rechtliche Beurteilung des Falles in einer nicht verbindlichen Form zukommen lassen könne, soweit dies sachdienlich sei.

In der Entscheidung **T 1028/96** vom 15. September 1999 (ABI. EPA 2000, ***) hatte die Kammer über das richtige Verfahren im Falle der Ablehnung von Kammermitgliedern wegen Besorgnis der Befangenheit zu befinden. Die Kammer entschied, daß eine erste Prüfung auf Zulässigkeit nach Artikel 24 (3) EPÜ von der Kammer in der ursprünglichen Besetzung vorgenommen werden müsse, an die sich unter Umständen das Verfahren nach Artikel 24 (4) EPÜ anschließe, wenn die Ablehnung zulässig sei. Der Einwand eines Beteiligten, ein Mitglied der Kammer habe zuvor "an der angefochtenen Entscheidung mitgewirkt" (Art. 24 (1) EPÜ), sei auf Entscheidungen der Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen beschränkt und gelte nicht für Entscheidungen der Beschwerdekammern, die sich daran anschließen. Ein Ablehnungsantrag nach Artikel 24 (3) EPÜ wegen "Besorgnis der Befangenheit" könnte in Fällen, in denen im Einspruchsbeschwerdeverfahren im wesentlichen dieselben entscheidenden Fragen behandelt würden wie bereits im Erteilungsbeschwerdeverfahren, "unter Berücksichtigung der Sachlage im Einzelfall" zum Ausschluß von ursprünglichen Kammermitgliedern führen.

2. Entscheidungen der Organe des EPA

2.1 Entscheidungsbegründung

In der Sache **T 652/97** befand die Kammer, daß das in Regel 68 (2) EPÜ festgeschriebene Prinzip die Gerech-

against him in advance of oral proceedings amounted to a clear violation of the principle of impartiality. Such a statement, taken out of its context, namely an overriding need for a board to act impartially, contravened the established practice of the boards of appeal under Article 110(2) EPC and Article 12 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, according to which a preliminary appreciation of substantive or legal matters could always be communicated, if expedient, in a non-binding form to the parties.

In **T 1028/96** dated 15 September 1999 (OJ EPO 2000, ***) the board had to consider the correct procedure where an objection of partiality was raised against board members. The board ruled that a preliminary examination for admissibility under Article 24(3) EPC was incumbent on the original board, following which the procedure under Article 24(4) EPC might need to be followed if the objection was admissible. An objection by a party that a member of the board had previously "participated in the decision under appeal" (Article 24 (1) EPC) only covered decisions of the examining and opposition divisions and not decisions of the boards of appeal arising from those decisions. An objection under Article 24(3) EPC based on "suspected partiality" could give rise to exclusion of board members originally appointed in circumstances where substantially the same crucial facts were at issue in opposition appeal proceedings as had previously been at issue in grant appeal proceedings "in the light of the particular circumstances of each individual case".

2. Decisions of EPO departments

2.1 Reasons for the decision

In **T 652/97** the board held that the principle enshrined in Rule 68(2) EPC ensured a fair procedure between

chambre, d'attirer à l'avance l'attention d'une partie sur un argument susceptible de lui être opposé lors d'une procédure orale constituerait une violation évidente du principe d'impartialité. Coupée de son contexte, dans lequel il était question de la nécessité fondamentale pour une chambre d'agir de façon impartiale, une telle déclaration était en contradiction avec la pratique constante des chambres de recours découlant de l'article 110(2) CBE et de l'article 12 du règlement intérieur des chambres de recours, qui veut qu'une chambre qui le juge souhaitable puisse toujours communiquer aux parties son appréciation préliminaire de certaines questions de fait ou de droit, mais en le faisant de telle manière que cette indication ne puisse être interprétée comme pouvant la lier.

Dans l'affaire **T 1028/96** qui a abouti à une décision en date du 15 septembre 1999 (JO OEB 2000, ***), la chambre devait examiner quelle était la procédure correcte à suivre lorsqu'il a été demandé la récusation de membres d'une chambre soupçonnés de partialité. La chambre a décidé qu'il incombe à la chambre dans sa composition initiale de procéder à un examen préliminaire de la recevabilité au titre de l'article 24(3) CBE, à la suite duquel il pourrait être nécessaire de déclencher la procédure prévue à l'article 24(4) CBE si la demande de récusation devait être jugée recevable. Si une partie demandait la récusation d'un membre de la chambre sous prétexte qu'il avait auparavant "pris part à la décision faisant l'objet du recours" (article 24(1) CBE), cette demande de récusation ne valait que pour les décisions des divisions d'examen ou d'opposition, et non pour les décisions des chambres de recours prises à la suite de ces décisions. Une demande de récusation au titre de l'article 24(3) CBE d'un membre "soupçonné de partialité" peut, considérée "à la lumière des circonstances particulières de l'espèce", donner lieu à l'exclusion de membres de la chambre désignés initialement lorsque les faits d'une importance cruciale examinés pendant la procédure de recours engagée dans le cadre d'une procédure d'opposition sont pour l'essentiel les mêmes que ceux dont il avait été question précédemment dans la procédure de recours engagée dans le cadre de la procédure de délivrance.

2. Décisions des organes de l'OEB

2.1 Motifs d'une décision

Dans l'affaire **T 652/97**, la chambre a considéré que le principe posé à la règle 68(2) CBE garantit le caractère

tigkeit im Verfahren zwischen dem EPA und den Verfahrensbeteiligten wahren solle und das EPA nur dann zu Ungunsten eines Beteiligten entscheiden dürfe, wenn es seine Entscheidung ausreichend begründe. Die vorliegende Entscheidung habe keine Begründung zum Hauptargument des Einsprechenden geliefert, was gegen die Erfordernisse der Regel 68 (2) EPÜ verstoße und einen wesentlichen Verfahrensfehler darstelle.

2.2 Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen

In der Sache **T 212/97** wies die Kammer darauf hin, daß die Einspruchsabteilung nach Regel 89 EPÜ berechtigt war, eine offenbare Unrichtigkeit in der den Beteiligten zugestellten Abschrift der Entscheidung zu berichtigen, in der eine vierte Person als Mitglied der Einspruchsabteilung aufgeführt wurde, die in der Originalentscheidung nicht genannt war.

In der Sache **T 965/98** erließ die Kammer eine mündliche Entscheidung auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Ansprüche; während der Abfassung der schriftlichen Entscheidungsbegründung ging jedoch ein Antrag des Beschwerdeführers auf Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers in den Ansprüchen ein. Die Kammer willigte gemäß Regel 88 EPÜ in die Berichtigung ein und änderte ihre ursprüngliche Entscheidung entsprechend den Bestimmungen der Regel 89 EPÜ, um dieser Berichtigung Rechnung zu tragen.

K. Weitere Verfahrensfragen

1. Sprachenprivileg

In der Sache **J 21/98** (ABI. EPA 2000, 406) befand die Kammer, daß die Richtlinien für die Prüfung, A-XI, 9.2.3, irreführend sind, weil sie auf einer falschen Auslegung von G 6/91 (ABI. EPA 1992, 491) basieren und auch gegen das EPÜ verstoßen. So war dem Beschwerdeführer/Anmelder, der innerhalb der in Artikel 94 (2) EPÜ vorgesehenen Frist einen Prüfungsantrag in italienischer Sprache und gleichzeitig eine Übersetzung ins Englische eingereicht hatte, die Ermäßigung der Prüfungsgebühr um 20 % gemäß Artikel 14 EPÜ verweigert worden. Aus Sicht der Eingangsstelle hätte der schriftliche Prüfungsantrag in italienischer Sprache entweder im vorgedruckten Feld von EPO Form 1001 eingegeben oder zusammen mit diesem Formblatt an das EPA gesandt werden sollen (s. auch **J 22/98**).

the EPO and parties to proceedings, and the EPO could only properly issue a decision against a party if the grounds on which it was based had been adequately reasoned. The decision had not provided the opponent with any reasoning concerning its main argument, which conflicted with the requirements of Rule 68(2) EPC and constituted a substantial procedural violation.

2.2 Correction of errors in decisions

In **T 212/97** the board pointed out that Rule 89 EPC permitted the opposition division to correct an obvious mistake in the copy of the decision notified to the parties. In the case at issue, a fourth person had been named as a member of the opposition division although no such person had been mentioned in the original document.

In **T 965/98** the board issued a decision orally on the basis of claims submitted during oral proceedings. However, during preparation of the written reasons, the appellant requested correction of an obvious error in the claims. The board agreed to the correction under Rule 88 EPC and amended its original decision to take account of the correction under Rule 89 EPC.

K. Other procedural questions

1. Language privilege

In **J 21/98** (OJ EPO 2000, 406) the Board found that the Guidelines A-XI, 9.2.3 were both misleading, being based on a misunderstanding of G 6/91 (OJ EPO 1992, 491), and also in contravention of the EPC. As a result, the appellant/applicant, who had filed a request for examination in Italian within the time limit provided for under Article 94(2) EPC, and a simultaneous English translation, had been refused the 20% reduction in the examination fee pursuant to Article 14 EPC. According to the Receiving Section, the written request for examination in the Italian language should either have been entered in the pre-printed box contained in EPO Form 1001, or have been sent to the EPO with that form (see also **J 22/98**).

équitable de la procédure se déroulant entre l'OEB et les parties, et que l'OEB ne peut en toute équité rendre une décision à l'encontre d'une partie que si les motifs sur lesquels se fonde sa décision ont été exposés de façon adéquate. Dans la décision attaquée, il n'avait pas été répondu au principal argument invoqué par l'opposant, ce qui était contraire aux prescriptions de la règle 68(2) CBE et constituait un vice substantiel de procédure.

2.2 Rectification d'erreurs dans des décisions

Dans l'affaire **T 212/97**, la chambre a signalé que la règle 89 CBE permettait à la division d'opposition de rectifier une erreur manifeste dans l'exemplaire de la décision signifiée aux parties, dans laquelle figurait un quatrième nom dans la liste des membres de la division d'opposition, bien que cette personne ne soit pas mentionnée dans l'original de la décision.

Dans l'affaire **T 965/98**, la chambre a rendu oralement une décision sur la base des revendications produites pendant la procédure orale, mais pendant qu'elle préparait l'exposé écrit des motifs, le requérant lui a demandé de rectifier une erreur manifeste dans les revendications. La chambre a accepté cette rectification au titre de la règle 88 CBE et a modifié sa décision initiale pour tenir compte de la rectification apportée conformément à la règle 89 CBE.

K. Autres questions de procédure

1. Privilège du choix de la langue

Dans la décision **J 21/98** (JO OEB 2000, 406), la chambre a jugé que le point A-XI, 9.2.3 des directives pouvait induire en erreur, car il se fondait sur une interprétation erronée de la décision G 6/91 (JO OEB 1992, 491), et en même temps allait à l'encontre de la CBE. Le demandeur/requérant qui avait formé une requête en examen en italien dans le délai prévu à l'article 94(2) CBE et avait fourni simultanément une traduction en anglais s'était vu de ce fait refuser la réduction de 20% de la taxe d'examen prévue à l'article 14 CBE. Selon la section de dépôt, le demandeur aurait dû signaler en cochant la case correspondante sur le formulaire EPO 1001 qu'il présentait une requête écrite en examen en langue italienne, ou bien il aurait dû envoyer à l'OEB cette requête avec ce formulaire (voir également **J 22/98**).

Nach Auffassung der Kammer ist Artikel 94 (2) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 75, 92 und 94 (1) EPÜ so auszulegen, daß der Prüfungsantrag ein unabhängiger Schritt des Erteilungsverfahrens ist, der vom (vorangegangenen) Schritt der Einreichung der Patentanmeldung absolut getrennt ist, so daß der Anmelder nach Erhalt des Recherchenberichts überlegen kann, ob er das Erteilungsverfahren fortführen möchte. Da der Anmelder nach dem EPÜ berechtigt ist, den Prüfungsantrag nach der Veröffentlichung des Recherchenberichts einzureichen, muß dieses Recht auch für einen Anmelder gelten, der die in Artikel 14 (2) und (4) EPÜ vorgesehene Möglichkeit in Anspruch nehmen möchte.

Diese Entscheidung kollidiert auch nicht mit G 6/91, wonach die in Artikel 14 (2) EPÜ genannten Personen den Anspruch auf Gebührenermäßigung erwerben, wenn sie das wesentliche Schriftstück der ersten Verfahrenshandlung im Anmelde-, Prüfungs-, Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren einreichen. Nirgendwo in dieser Entscheidung wurde angeregt, daß die Frist für die Einreichung des Prüfungsantrags geändert werden solle (s. auch **J 6/99**, **J 14/99** und **J 15/99**).

2. Aussetzung des Verfahrens

Im Anschluß an die Entscheidungen J 7/96 (ABI. EPA 1999, 443) und J 8/96 befand die Kammer in der Sache **J 36/97**, daß ein zulässiger Antrag auf Aussetzung des Verfahrens nach Regel 13 EPÜ auch noch im Zeitraum zwischen der Entscheidung auf Patenterteilung und dem Hinweis auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt eingereicht werden kann.

Die Beschwerdegegner stellten die Zuständigkeit des Landgerichts München I in Frage und argumentierten, daß die Klage der Beschwerdeführer einen Rechtsmißbrauch darstelle. Dieser Auffassung schloß sich die Kammer aber nicht an und wies darauf hin, daß die Gerichte der Vertragsstaaten, die mit Verfahren zur Geltendmachung des Rechts auf die Erteilung des europäischen Patents befaßt würden, gemäß Artikel 7 des Anerkennungsprotokolls ihre Zuständigkeit nach den Artikeln 2 bis 6 dieses Protokolls von Amts wegen prüfen müßten. Darüber hinaus dürfe nach Artikel 9 (2) dieses Protokolls weder die Zuständigkeit des nationalen Gerichts, dessen Entscheidung anerkannt werden solle, noch die Gesetzmäßigkeit dieser Entscheidung nachgeprüft werden. Im Zusammenhang mit Regel 13 EPÜ sei es ausrei-

According to the Board, Article 94(2) EPC, in connection with Articles 75, 92 and 94(1) EPC, had be interpreted such that, within the grant procedure, the request for examination constituted an autonomous step quite separate from the (previous) step of filing the patent application, enabling the applicant to consider whether to continue the grant procedure in the light of the search report. Since the EPC gave applicants the right to file a request for examination after publication of the search report, it followed that the same right must be due to an applicant who wanted to avail himself of the option provided for in Article 14(2) and (4) EPC.

Nor was this finding in conflict with G 6/91, which stated that the persons referred to in Article 14(2) EPC were entitled to the fee reduction if they filed the essential item of the first act in filing, examination or appeal proceedings in accordance with the provisions. Nowhere did the decision suggest that the time limit for filing the request for examination should be changed. (See also **J 6/99**, **J 14/99** and **J 15/99**).

2. Suspension of proceedings

Following J 7/96 (OJ EPO 1999, 443) and J 8/96, the Board held in **J 36/97** that an admissible request for suspension of proceedings under Rule 13 EPC could still be filed in the interim period between the decision to grant a patent and the date on which the European Patent Bulletin mentioned the grant.

The respondents raised the issue of the jurisdiction of Landgericht München I, arguing that the appellants' action constituted an abuse of law. The Board disagreed, however, pointing out that pursuant to Article 7 of the Protocol on Recognition, the courts in the contracting states before which proceedings concerning the right to the grant of the European patent were brought were of their own motion to decide whether or not they had jurisdiction pursuant to Articles 2 to 6 of the Protocol. Moreover, according to Article 9(2) of the Protocol, neither the jurisdiction of the national court whose decision was to be recognised nor the validity of such decision might be reviewed. In connection with Rule 13 EPC, it was sufficient for the Board to ascertain that the party requesting suspension of the proceedings had opened

De l'avis de la chambre, il convient d'interpréter l'article 94(2) CBE, ensemble les articles 75, 92 et 94(1) CBE, comme signifiant que, dans le cadre de la procédure de délivrance, la requête en examen constitue une étape indépendante, tout à fait distincte de l'étape précédente de dépôt de la demande de brevet, qui permet au demandeur de voir, à la lumière du rapport de recherche, s'il souhaite poursuivre la procédure de délivrance. La CBE donnant au demandeur le droit de déposer la requête en examen après la publication du rapport de recherche, ce même droit devait être reconnu au demandeur qui souhaitait user de la possibilité offerte par l'article 14(2) et (4) CBE.

Cette conclusion n'était pas non plus en désaccord avec la décision G 6/91 dans laquelle il avait été reconnu que le droit à la réduction du montant des taxes est acquis aux personnes visées à l'article 14(2) CBE qui déposent la pièce essentielle du premier acte de la procédure de dépôt, d'examen ou de recours conformément aux dites dispositions. Cette décision ne laisse nullement entendre que le délai de dépôt de la requête en examen devrait être modifié (voir aussi **J 6/99**, **J 14/99** et **J 15/99**).

2. Suspension de la procédure

Suivant en cela les décisions J 7/96 (JO OEB 1999, 443) et J 8/96, la chambre a considéré dans l'affaire **J 36/97** qu'il était encore possible de présenter une requête recevable en suspension de la procédure au titre de la règle 13 CBE pendant la période comprise entre la date de la décision de délivrance du brevet et la date de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance.

Les intimés ont contesté la compétence du Landgericht de München I (tribunal de grande instance de Munich I) et ont argué que l'action intentée par le requérant devant la juridiction constituait un abus de droit. La chambre s'est toutefois déclarée d'un avis contraire, soulignant que, aux termes de l'article 7 du protocole sur la reconnaissance, les juridictions des États contractants saisies de la question du droit à l'obtention du brevet vérifient d'office si elles sont compétentes conformément aux articles 2 à 6 du protocole. En outre, aux termes de l'article 9(2) du protocole, il ne peut être procédé ni au contrôle de la compétence de la juridiction dont la décision doit être reconnue ni à la révision au fond de cette décision. Il suffisait à la chambre de vérifier, dans le cadre de l'application de la règle 13 CBE, que la

chend, wenn die Kammer feststelle, daß der Beteiligte, der die Aussetzung des Verfahrens beantrage, in einem Vertragsstaat ein Verfahren gegen die Anmelder eingeleitet hat, in dem der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents ihm zugesprochen werden soll.

3. Zustellungen

In **T 247/98** befand die Kammer, daß bei der Bestimmung der Bedeutung des Tatbestandmerkmals "im Zweifel" in der deutschen Fassung der Regel 78 (2) EPÜ (früher Regel 78 (3)) die französische und die englische Fassung dieser Regel zu beachten sind, die einen Streitfall voraussetzen ("en cas de contestation" bzw. "in the event of any dispute"). Ein Zweifel im Sinne dieser Vorschrift wird daher erst begründet, wenn geltend gemacht wird, ein Schriftstück sei tatsächlich später als zehn Tage nach dem Datum der Abgabe zur Post zugegangen. Das bloße Fehlen von Rückschein und Empfangsbescheinigung in der Akte begründet allein noch keinen Zweifel im Sinne dieser Regel.

VI. VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Eingangs und Formalprüfung

1. Einreichung von Teilanmeldungen

1.1 Zeitpunkt der Einreichung einer Teilanmeldung

Nachdem gegen die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung Beschwerde eingelegt worden war, entschied eine Technische Beschwerdekammer, die Anmeldung mit der Anordnung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen, auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Unterlagensatzes ein Patent zu erteilen. Die Prüfungsabteilung erließ eine Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ. Der Anmelder beantragte die Zurücknahme der Mitteilung und den Erlaß einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ, damit er eine Teilanmeldung einreichen könne. Ihm wurde daraufhin mitgeteilt, daß eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ nicht mehr ergehen könne, da er in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer bereits sein Einverständnis mit der zur Erteilung vorgesehenen Fassung erklärt habe. Daraufhin legte er Beschwerde ein.

proceedings against the applicants in a contracting state for the purpose of seeking a judgment that it was entitled to the grant of the European patent.

3. Notifications

In **T 247/98** the board found that, when establishing the meaning of the term "im Zweifel" in the German version of Rule 78(3) EPC (version in force prior to 1 January 1999), account should be taken of the French and English versions, which assumed that there was a dispute ("en cas de contestation", "in the event of any dispute"). A dispute ("Zweifel" in the German version) within the meaning of this rule could only arise if it was maintained that a letter had in fact been received more than ten days following its posting. The mere absence of the advice of delivery or the receipt from the file was not in itself sufficient to give rise to a dispute ("Zweifel") within the meaning of this rule.

VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

A. Examination on filing and formalities examination

1. Filing of divisional applications

1.1 Time of filing a divisional application

Following an appeal against the refusal of a European patent application a technical board decided to remit the case to the examining division with the order to grant the patent on the basis of a set of documents submitted in oral proceedings. The examining division issued a communication under Rule 51(6) EPC. The applicant requested that the communication be withdrawn and a communication under Rule 51(4) EPC be issued in order to allow the filing of a divisional application. The applicant was informed that a communication under Rule 51(4) EPC could no longer be issued since he had already approved the text intended for grant during the oral proceedings before the board of appeal. He appealed.

partie qui avait demandé la suspension de la procédure avait introduit une procédure contre les demandeurs dans un Etat contractant à l'effet d'établir que le droit à l'obtention du brevet européen lui appartenait.

3. Significations

Dans l'affaire **T 247/98**, la chambre a estimé que pour déterminer la signification de l'expression "im Zweifel" dans le texte allemand de la règle 78(2) CBE (ancienne règle 78(3)), il convenait de prendre en considération les versions française et anglaise de cette règle, lesquelles supposent qu'il y a litige (respectivement "en cas de contestation" et "in the event of any dispute"). Une contestation au sens de cette disposition n'existe donc que lorsqu'il est allégué qu'une lettre a effectivement été remise à son destinataire plus de dix jours après la date de remise à la poste. Le simple défaut de demande d'avis de réception et d'accusé de réception dans le dossier ne peut à lui seul constituer une contestation au sens de cette règle.

VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB

A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme

1. Dépôt de demandes divisionnaires

1.1. Date limite de dépôt d'une demande divisionnaire

A la suite d'un recours formé contre le rejet d'une demande de brevet européen, une chambre de recours technique a décidé de renvoyer l'affaire devant la division d'examen, à charge pour celle-ci de délivrer le brevet sur la base d'un jeu de pièces présenté pendant la procédure orale. La division d'examen a émis une notification en application de la règle 51(6) CBE. Le demandeur a demandé que la division d'examen retire sa notification et émette une notification conformément à la règle 51(4) CBE, afin de lui permettre de déposer une demande divisionnaire. Il a été répondu au demandeur qu'il n'était plus possible d'émettre une notification au titre de la règle 51(4) CBE puisque lors de la procédure orale devant la chambre de recours, il avait déjà approuvé le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet. Le demandeur a formé un recours.

Die Juristische Beschwerdekammer stellte in der Sache **J 8/98** fest, daß der Antrag des Anmelders auf Entscheidung über die der Kammer vorgelegte Fassung sein Einverständnis mit der zur Erteilung vorgesehenen Fassung des Patents impliziere, wenn nicht besondere Umstände vorlägen. Sie nahm jedoch davon Abstand, Regel 25 (1) EPÜ analog anzuwenden. Die Billigung in der mündlichen Verhandlung vor einer Technischen Beschwerdekammer sei nicht gleichbedeutend mit der Einverständniserklärung aufgrund einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ. Welcher Stichtag letztlich für die Einreichung einer Teilanmeldung unter den gegebenen Umständen gewählt werde, liege offensichtlich im Ermessen des Gesetzgebers.

1.2 Staatenbenennung in Teilanmeldungen

In der Sache **J 19/96** entschied die Juristische Beschwerdekammer, daß in einer Teilanmeldung nur Staaten benannt werden dürften, die im Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung in der Stammanmeldung noch wirksam benannt seien. Insofern bestätigte sie die Entscheidung **J 22/95** (ABI. 1998, 569). Die Fiktion der Zurücknahme der Benennung wirke sich auf den Schutz nach Artikel 67 (4) EPÜ unzweifelhaft so aus, daß der Schutz für den betreffenden Staat von Anfang an nicht bestanden habe; dies gelte auch dann, wenn die Benennung, für die keine Benennungsgebühr entrichtet worden sei, gemäß Artikel 91 (4) EPÜ als solche, d. h. als Verfahrenserklärung, erst nach Ablauf der Zahlungsfrist ex nunc als zurückgenommen gelte. Das Kernargument der Entscheidung **J 22/95**, wonach nicht zu rechtfertigen ist, daß durch die bloße Einreichung einer Teilanmeldung Rechte wiederaufleben sollen, die in der Stammanmeldung im Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung längst untergegangen waren, behält also ihre Gültigkeit in Fällen wie dem hier vorliegenden, in dem die Benennung bei der Einreichung der Teilanmeldung unzweifelhaft als zurückgenommen galt.

Die andere in **J 22/95** getroffene Feststellung, aufgrund deren der Präsident des EPA der Großen Beschwer-

In **J 8/98** the Legal Board of Appeal held that, in the absence of exceptional circumstances, approval of the text in which the patent was to be granted was implied in the appellant's request that a decision be taken on the basis of the text submitted to the technical board. However, the Legal Board refrained from applying Rule 25(1) EPC by analogy to this situation. The approval given in oral proceedings before a board of appeal was not equivalent to approval given in reply to a communication under Rule 51(4) EPC. The filing of a divisional application after remittal to the department of first instance was therefore not excluded. The choice of the appropriate deadline for filing a divisional application in the situation under consideration appeared to be a matter of legislative discretion.

1.2 Designation of states in divisional applications

In **J 19/96** the Legal Board stated that only such states may be designated in a divisional application as were still validly designated in the parent application at the filing date of the divisional application. Inasmuch it confirmed **J 22/95** (OJ 1998, 569). There was no doubt that the effect of deemed withdrawal of the designation on the protection under Article 67(4) EPC was that protection for the respective state had never come into existence; this also applied where the designation for which no designation fee had been paid was, in accordance with Article 91(4) EPC, as such, ie as a procedural declaration, only deemed to be withdrawn with effect ex nunc, on expiry of the term for payment. Thus, the core of the reasoning in **J 22/95** that it would be unjustifiable for rights already lost in the parent application at the filing date of the divisional application to be resurrected by filing a divisional application, remained valid for cases such as the one in question, where the designation was undoubtedly deemed withdrawn when the divisional application was filed.

The other statement in **J 22/95** which gave rise to a referral of a point of law to the Enlarged Board by the

Dans la décision **J 8/98**, la chambre de recours juridique a estimé que sauf circonstances exceptionnelles, le requérant qui demande qu'une décision soit prise au sujet du texte qu'il a soumis à la chambre de recours technique donne par là-même implicitement son accord sur le texte dans lequel va être délivré le brevet. La chambre de recours juridique s'est toutefois abstenue dans ce cas d'appliquer par analogie la règle 25(1) CBE. Etant donné que l'approbation donnée au cours d'une procédure orale devant une chambre de recours n'équivaut pas à l'approbation donnée en réponse à une notification émise conformément à la règle 51(4) CBE, il n'était pas exclu de déposer une demande divisionnaire après le renvoi de l'affaire devant la première instance. Le choix du délai qui convient pour le dépôt d'une demande divisionnaire a semblé dans cette affaire laissé à la discrétion du législateur.

1.2 Désignation d'Etats dans des demandes divisionnaires

Dans l'affaire **J 19/96**, la chambre de recours juridique a jugé que seuls pouvaient être désignés dans une demande divisionnaire les Etats qui, à la date de dépôt de la demande divisionnaire, étaient encore valablement désignés dans la demande initiale. Elle a confirmé à cet égard la position prise par la chambre compétente dans la décision **J 22/95** (JO OEB 1998, 569). Il ne faisait aucun doute que dans le cas où la désignation était réputée retirée, la protection pour l'Etat concerné était réputée n'avoir jamais existé, conformément à l'article 67(4) CBE. Ceci valait également dans le cas où, conformément à l'article 91(4) CBE, la désignation pour laquelle aucune taxe de désignation n'avait été payée n'était en tant que telle, c'est-à-dire en tant que déclaration concernant un acte de procédure, réputée retirée pour l'avenir qu'à la date d'expiration du délai de paiement. Ainsi, l'argument essentiel du raisonnement dans la décision **J 22/95**, à savoir qu'il serait inadmissible que des droits afférents à la demande initiale qui étaient déjà perdus à la date de dépôt de la demande divisionnaire puissent être rétablis par le dépôt de cette demande divisionnaire, reste valable dans des cas tels que celui dont il était question dans l'affaire **J 19/96**, dans laquelle la désignation était incontestablement réputée retirée lors du dépôt de la demande divisionnaire.

L'autre déclaration qui dans la décision **J 22/95** avait conduit le Président de l'OEB à saisir la Grande Chambre

dekammer eine Rechtsfrage vorlegte (G 4/98, ABI. 1998, 567), war für die betreffende Sache nicht relevant. In jener Entscheidung vertrat die Juristische Beschwerdekammer die Auffassung, daß die Fiktion der Zurücknahme einer Benennung infolge der Nichtzahlung der Benennungsgebühr Ex-tunc-Wirkung habe, d. h., daß die Benennung von Anfang an unwirksam sei. In der Praxis geht das EPA aber davon aus, daß die Rücknahmefiktion erst ex nunc Wirkung entfaltet, nämlich mit Ablauf der Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühren.

2. Berichtigung von Benennungen

In der Sache **J 27/96** ging es um eine Euro-PCT-Anmeldung, in der die damaligen 17 EPÜ-Vertragsstaaten in bezug auf ein europäisches Patent benannt waren. Aufgrund einer Fehlinterpretation der Benennungsvorschriften nahm der Vertreter nur 10 Benennungen vor und entrichtete beim Eintritt in die regionale Phase nur 10 Benennungsgebühren. Nach Ablauf der Frist gemäß Regel 85a (2) EPÜ beantragte der Beschwerdeführer eine Berichtigung gemäß Regel 88 EPÜ, um die Benennung der übrigen Staaten hinzuzufügen, und zahlte die entsprechenden Gebühren. Die Juristische Beschwerdekammer stellte fest, daß die Hinzufügung einer Benennung in der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer grundsätzlich zugelassen worden sei; die nicht rechtzeitige Entrichtung der Gebühren sei jedoch ein Mangel, dem mit dieser Regel nicht abgeholfen werden könne.

Es scheiterte auch der Hilfsantrag des Beschwerdeführers, Staaten, für die beim Eintritt in die regionale Phase ausdrücklich Benennungsgebühren entrichtet wurden, durch Staaten zu ersetzen, die erst später im Wege der Berichtigung gemäß Regel 88 EPÜ benannt wurden. Der Beschwerdeführer hatte weder behauptet noch bewiesen, daß die ursprüngliche Benennung ein Versehen war. Er brachte diesbezüglich folgendes vor: Falls seinem Hauptantrag, d. h. Hinzufügung der vergessenen Benennungen, stattgegeben werde, so wären mehr Staaten benannt als Benennungsgebühren entrichtet worden seien. In dieser Situation wäre das EPA verpflichtet gewesen, den Anmelder zu fragen, für welche Staaten die entrichteten Gebühren gedacht seien, woraufhin man die wichtigsten Staaten hätte auswählen können. Dem widersprach die Juristische Beschwerdekammer unter Hinweis darauf, daß der rückwirkende Effekt der Berichtigung nicht die Wie-

President of the EPO (G 4/98, OJ 1998, 567) was not relevant in the case in question. In that decision the Legal Board also held that the deemed withdrawal of a designation as a consequence of non-payment of the designation fee had effect from the outset, ie the designation was invalid ab initio. However, EPO practice is based on the assumption that this deemed withdrawal only has effect ex nunc, ie on expiry of the term for payment of designation fees.

2. Correction of designations

J 27/96 concerned a Euro-PCT application designating all the then 17 EPC contracting states for a European patent. Owing to a misinterpretation of the designation instructions, the representative only designated 10 states and paid 10 designation fees on entry into the regional phase. After expiry of the time limit under Rule 85a(2) EPC, the appellant filed a request for correction under Rule 88 EPC to the effect that the remaining states be designated, and paid the respective fees. The Legal Board held that although its case law had in principle allowed a designation to be added under Rule 88 EPC, failure to pay a fee in due time could not be remedied under that Rule.

The appellant's auxiliary request to replace states expressly indicated as states for which designation fees had been paid upon entry into the regional phase by states designated only later by way of correction under Rule 88 EPC likewise failed. The appellant had never contended nor submitted any proof that the original designation had been made erroneously. In this context, the appellant had argued that were his main request, ie the addition of the omitted designations, to be allowed, more states would be designated than fees paid. In this situation, the EPO would have been obliged to ask the applicant for which states the fees paid were intended and the most important states could have been chosen. The Legal Board objected, pointing out that the retroactive effect of the correction did not mean that the applicant was reinstated in the procedural phase when designations had to be made and fees paid or that, in consequence, the whole procedure in

de recours d'une question de droit (G 4/98, JO 1998, 567), n'était pas pertinente dans l'affaire J 19/96. Dans la décision J 22/95, la chambre de recours juridique avait estimé de plus que dans le cas où une désignation était réputée retirée du fait du non-paiement de la taxe de désignation, le retrait avait effet rétroactif, si bien que la désignation était dès l'origine réputée non valable. Or dans la pratique l'OEB part du principe qu'une demande réputée retirée ne l'est que pour l'avenir, c'est-à-dire à compter de la date d'expiration du délai de paiement des taxes de désignation.

2. Correction de désignations

La décision **J 27/96** concernait une demande euro-PCT désignant tous les Etats contractants qui étaient alors au nombre de 17. Ayant mal interprété les instructions qui lui avaient été données pour les désignations, le mandataire n'avait désigné que 10 Etats et payé 10 taxes de désignation lors de l'entrée dans la phase régionale. A l'expiration du délai prévu par la règle 85bis(2) CBE, le requérant avait présenté une requête en correction au titre de la règle 88 CBE, visant à faire rajouter la désignation des autres Etats, et a acquitté les taxes correspondantes. La chambre de recours juridique a estimé que l'ajout d'une désignation au titre de la règle 88 CBE était en principe autorisé dans la jurisprudence de la chambre juridique, mais que cette règle ne permettait pas de remédier au défaut de paiement dans les délais.

La chambre n'a pas fait droit non plus à la requête subsidiaire du requérant qui avait demandé à remplacer les Etats qu'il avait expressément indiqués comme étant ceux pour lesquels il avait payé des taxes de désignation lors de l'entrée dans la phase régionale par des Etats qu'il n'avait désignés que plus tard dans le cadre d'une correction effectuée au titre de la règle 88 CBE. Le requérant n'avait jamais prétendu ni prouvé que c'était par erreur qu'il avait effectué les désignations initiales. Il fait valoir à ce propos que s'il était fait droit à sa requête principale, c'est-à-dire si l'on ajoutait les désignations qui avaient été omises, il y aurait plus d'Etats désignés que de taxes acquittées. Dans ces conditions, l'OEB aurait été obligé de demander au demandeur pour quels Etats il voulait acquitter les taxes, et il aurait pu choisir les Etats les plus importants. La chambre juridique a protesté, en signalant que l'effet rétroactif de la correction ne signifiait pas que le

dereinsetzung des Anmelders in die Verfahrensphase bedeute, in der Benennungen vorzunehmen und Gebühren zu entrichten seien, daß ihm also nicht das gesamte Verfahren dieser Phase nochmals zur Verfügung stehe. Die Berichtigung einer Unrichtigkeit sei eine eigenständige Verfahrenshandlung und habe nichts mit der Wiedereinsetzung in eine Verfahrensphase als Ganzes zu tun.

B. Prüfungsverfahren

1. Sachprüfung

1.1 Zurückweisung nach einem einzigen Bescheid

In **T 201/98** brachte der Beschwerdeführer vor, daß die Prüfungsabteilung übereilt gehandelt habe, als sie die Anmeldung nach nur einem einzigen Bescheid zurückgewiesen habe, und damit gegen die Richtlinien verstoßen habe. Die Kammer wies darauf hin, daß in Teil C Kapitel VI Abschnitt 4 Absatz 3 der Richtlinien die erneute Prüfung nach Änderungen auf den ersten Bescheid hin behandelt werde. Darin werde erklärt, daß in Fällen, in denen der Prüfer der Auffassung sei, daß kaum Aussicht auf Erteilung eines Patents bestehe, er die Anmeldung nicht unmittelbar zurückweisen sollte, sondern den Anmelder zuvor warnend darauf hinweisen sollte, z. B. durch einen Anruf oder einen kurzen weiteren Bescheid. Außerdem werde empfohlen: "Zeigt sich bei dieser erneuten Prüfung jedoch, daß sich der Anmelder nicht ernsthaft mit diesen Einwänden befaßt hat, so sollte der Prüfer überlegen, ob er den übrigen Mitgliedern der Prüfungsabteilung die unverzügliche Zurückweisung der Anmeldung empfehlen soll. Dies wird aber nur ausnahmsweise der Fall sein." Aus diesem Grund wurde die unverzügliche Zurückweisung vom Beschwerdeführer dahingehend ausgelegt, daß die Prüfungsabteilung der Auffassung sei, er habe sich nicht ernsthaft mit den Einwänden befaßt.

Die Kammer stellte fest, daß die Antwort des Beschwerdeführers auf den einzigen Bescheid ein ernstzunehmender Versuch gewesen sei, sich mit den Einwänden der Prüfungsabteilung auseinanderzusetzen. Es sei aber die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, daß eine Prüfungsabteilung ihren Ermessensspielraum durch eine unverzügliche Zurückweisung nicht überschreite, sofern die Entscheidung dem Artikel 113 (1) EPÜ entspreche, d. h. auf Gründe gestützt werde, zu denen der Beschwerdeführer sich äußern konnte, siehe **T 84/82** (ABI. EPA 1983, 451) und **T 300/89** (ABI. EPA 1991,

that phase would be available to him again. Correction of a mistake was an isolated procedural measure and not a case of re-establishment into a procedural phase as a whole.

B. Examination procedure

1. Substantive examination of the application

1.1 Refusal after a single communication

In **T 201/98** the appellant argued that the examining division had acted prematurely in refusing the application after only a single communication and had failed to comply with the Guidelines. The board pointed out that the Guidelines at Part C, Chapter VI, Section 4.3 discussed re-examination after amendment in response to a first communication. They stated that if the examiner considered that there was little prospect of progress towards grant, he should not refuse immediately but should warn the applicant, eg by a telephone conversation or a short further written action. They moreover included the following statement: "If this re-examination, however, shows that the applicant has not made any real effort to deal with these objections, the examiner should consider recommending to the other members of the examining division that the application be refused immediately. However, this would be an exceptional case." Consequently, immediate refusal was taken by the appellant to imply that the examining division considered that no real effort had been made to deal with the objections raised.

The board found that the appellant's response to the single communication was a bona fide attempt to deal with the examining division's objections. However, it was the established jurisprudence of the boards of appeal that an examining division did not exceed its discretionary power by an immediate refusal, provided that the decision complied with Article 113(1) EPC, ie was based on grounds on which the appellant had had an opportunity to present comments (see **T 84/82** (OJ EPO 1983, 451) and **T 300/89** (OJ EPO 1991, 480)). In the case at issue, the board considered that the decision was based on

demandeur en revenait à la phase de la procédure dans laquelle il devait effectuer les désignations et acquitter les taxes, ce qui voudrait dire qu'il pourrait effectuer tous les actes pouvant être effectués à cette étape de la procédure. La correction d'une erreur est une mesure isolée qui ne permet pas le rétablissement de toute une phase de la procédure.

B. Procédure d'examen

1. Examen quant au fond de la demande

1.1 Rejet après une seule notification

Dans la décision **T 201/98**, le requérant avait allégué que la division d'examen avait agi prématurément en rejetant la demande après une seule notification, et que ce faisant, elle n'avait pas respecté les Directives. La chambre a fait observer que la partie C, chapitre VI, section 4.3 des Directives portait sur le réexamen de la demande après modification de celle-ci en réponse à la première notification. Il y est indiqué que si l'examineur considère que la demande a peu de chances d'aboutir à la délivrance, il ne devrait pas rejeter immédiatement la demande, mais avertir à l'avance le demandeur, par exemple par téléphone ou par une brève notification supplémentaire. Ces directives énoncent également que "si ce réexamen montre que le demandeur ne s'est pas réellement efforcé de répondre aux objections de l'examineur, celui-ci devrait considérer s'il y a lieu de recommander aux autres membres de la division d'examen de rejeter immédiatement la demande. Cependant, cela devrait être un cas exceptionnel." Aussi le requérant a-t-il estimé qu'en rejetant immédiatement la demande, la division d'examen avait considéré qu'il ne s'était pas réellement efforcé de répondre aux objections soulevées.

La chambre a considéré que la réponse du requérant à la seule notification qui avait été émise montrait qu'il avait tenté de bonne foi de répondre aux objections de la division d'examen. Toutefois, selon la jurisprudence constante des chambres de recours, une division d'examen n'outrepasse pas son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle rejette immédiatement une demande, dès lors que la décision satisfait aux dispositions de l'article 113(1) CBE, à savoir qu'elle est fondée sur des motifs au sujet desquels le requérant a pu prendre position, cf. **T 84/82** (JO OEB 1983, 451) et **T 300/89** (JO OEB

480). Im vorliegenden Fall war die Kammer der Auffassung, daß die Entscheidung auf Gründe gestützt sei, zu denen sich der Beschwerdeführer äußern konnte (Artikel 113 (1) EPÜ). Die Kammer hielt es für unglücklich, daß die Richtlinien so abgefaßt seien, daß beim Anmelder oder seinem Vertreter zum einen die Erwartung geweckt werde, vor einer Zurückweisung nach einem einzigen Bescheid warnend darauf hingewiesen zu werden, und ihnen zum anderen eine moralische Mitschuld an der Zurückweisung zugewiesen werde.

1.2 Änderungen in bezug auf einen nicht recherchierten Gegenstand

In der Entscheidung **T 613/99** vertrat das Europäische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde die Auffassung, daß sich der Erfindungsgegenstand der Ansprüche 1 und 2 der internationalen Anmeldung auf Tätigkeiten beziehe, die von der Patentierbarkeit ausgeschlossen seien. Gemäß Regel 39.1 iii) PCT führte es keine Recherche für diese beiden Ansprüche durch und erstellte einen internationalen Recherchenbericht zu den übrigen Ansprüchen. Nachdem die Prüfungsabteilung in einem späteren Bescheid festgestellt hatte, daß die Ansprüche 1 und 2 unter Berücksichtigung der daran vorgenommenen Änderungen nicht mehr einen von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Gegenstand betreffen, reichte der Anmelder in Erwiderung einen neuen Anspruchssatz ein, der auf diese beiden Ansprüche beschränkt war. Daraufhin wies die Prüfungsabteilung die europäische Patentanmeldung mit der Erklärung zurück, daß nun die Regel 86 (4) EPÜ Anwendung finde, da sich die geänderten Ansprüche auf einen Gegenstand bezögen, für den keine internationale Recherche durchgeführt worden sei.

Die Beschwerdekammer entschied, daß einer solchen Argumentation nicht gefolgt werden könne. Sie erklärte, daß die Regel 86 (4) auf eine besondere Situation abziele: Ein Gegenstand, der in der ursprünglichen Anmeldung zwar beschrieben, nicht aber beansprucht worden sei, sei infolgedessen nicht recherchiert worden; dieser Gegenstand erfülle nicht das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung mit dem in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Gegenstand, und auf den Recherchenbericht hin reiche der Anmelder neue Ansprüche ein, die sich nur auf den nicht recherchierten Gegenstand bezögen. Die Patentierbarkeit dieser neuen Ansprüche könne nicht im Rahmen der ursprünglichen Anmeldung geprüft

grounds on which the appellant had had an opportunity to present comments (Article 113(1) EPC). The board found it unfortunate that the Guidelines were worded in such a way as on the one hand to lead the applicant or his representative to expect a warning before rejection after a single communication and on the other hand to impute moral culpability for rejection.

1.2 Amendments relating to unsearched subject-matter

In **T 613/99**, the EPO as International Searching Authority considered that the invention forming the subject-matter of claims 1 and 2 of the international application related to acts excluded from patentability. On the basis of Rule 39(1)(iii) PCT, it refrained from searching these two claims but established an international search report on the remaining claims. The examining division having stated in a later communication that claims 1 and 2, in view of the amendments made to them, no longer concerned subject-matter excluded from patentability, the applicants responded by filing a fresh set of claims comprising these two claims only. Subsequently, the examining division refused the European patent application, explaining that Rule 86(4) EPC was applicable in this case since the amended claims related to matter which had not been the subject of an international search.

The board of appeal decided that this line of argument was not acceptable. It stated that Rule 86(4) referred to a particular situation, ie where subject-matter was described but not claimed in the original application and was therefore not searched; where that subject-matter failed to meet the requirement for unity of invention with the matter claimed in the application; and where, following the search report, the applicants had filed fresh claims relating only to this unsearched matter. There, the patentability of these fresh claims could not be examined in the context of the original application, since this would have amounted to a derogation from the principle endorsed in **G 2/92** (OJ EPO 1993, 591), according to which the invention to be

1991, 480). En l'espèce, la chambre a estimé que la décision était fondée sur des motifs au sujet desquels le requérant avait pu prendre position (article 113(1) CBE). Elle a jugé regrettable que les directives soient rédigées de manière à, d'une part, donner à penser au demandeur ou à son mandataire qu'il sera prévenu avant que la demande ne soit rejetée à la suite d'une seule notification et, d'autre part, à susciter un sentiment de culpabilité en cas de rejet.

1.2 Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche

Dans l'affaire **T 613/99**, l'Office européen des brevets a, en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, estimé que l'invention faisant l'objet des revendications 1 et 2 de la demande internationale portait sur des actions exclues de la brevetabilité. En vertu de la règle 39(1) iii) PCT, il n'a pas procédé à la recherche à l'égard de ces deux revendications et il a établi un rapport de recherche internationale sur les revendications restantes. La division d'examen ayant estimé dans une notification ultérieure que les revendications 1 et 2, compte tenu des modifications qui y avaient été apportées, ne concernaient plus un objet exclu de la brevetabilité, le demandeur a en réponse déposé un nouveau jeu de revendications limité à ces deux seules revendications. Après, la division d'examen a rejeté la demande de brevet européen en exposant que la règle 86(4) CBE était applicable en l'espèce dès lors que les revendications modifiées portaient sur un objet qui n'avait pas fait l'objet de la recherche internationale.

La Chambre de recours a décidé qu'un tel raisonnement ne saurait être suivi. Elle a déclaré que la règle 86(4) vise une situation particulière, à savoir: un objet bien que décrit n'était pas revendiqué dans la demande initiale et, par suite, n'a pas été recherché; ledit objet ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité d'invention avec l'objet revendiqué dans la demande initiale, et à la suite du rapport de recherche, le demandeur a déposé de nouvelles revendications ne portant que sur cet objet non recherché. La brevetabilité de ces nouvelles revendications ne peut pas être examinée dans le cadre de la demande initiale, car ce serait déroger au principe rappelé dans la décision **G 2/92** (JO OEB 1993, 591), d'après lequel une invention doit,

werden, da sonst von dem Grundsatz abgewichen würde, an den in G 2/92 (ABI. EPA 1993, 591) erinnert worden sei, wonach eine Erfindung nur geprüft werden könne, wenn für sie eine Recherchegebühr entrichtet worden sei.

Hier sei die Situation eine völlig andere. Der in der vorliegenden Anmeldung beanspruchte Gegenstand sei bereits in der ursprünglichen Anmeldung beansprucht und somit recherchiert worden, auch wenn keine sinnvolle Recherche habe durchgeführt werden können. Außerdem sei der Erfindungsgegenstand der Ansprüche 1 und 2 in der vorliegenden Anmeldung im wesentlichen derselbe wie der der Ansprüche 1 und 2 in der ursprünglichen Anmeldung. Wenn die Prüfungsabteilung in einem solchen Fall eine Schlußfolgerung der Recherchenabteilung zu einem von der Recherche ausgeschlossenen Erfindungsgegenstand aufhebe, dann könne auf ihren Antrag eine sogenannte "zusätzliche" europäische Recherche durchgeführt werden.

In **T 443/97** hatte der Beschwerdeführer (Einsprechende) vorgebracht, daß sich der geänderte Anspruch auf nicht recherchierte Gegenstände beziehe, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung nicht verbunden seien, und daher gegen die Regel 86 (4) EPÜ verstoße.

Die Kammer gelangte zu der Auffassung, daß sich der geänderte Anspruch nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehe. Sie führte weiter aus, daß die Regel 86 (4) EPÜ Fragen in bezug auf mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung betreffe. Aus der Mitteilung des EPA vom 1. Juni 1995 (ABI. EPA 1995, 409) gehe ebenfalls klar hervor, daß die Regel 86 (4) EPÜ das Prüfungsverfahren betreffe und insbesondere solche Fälle, in denen weitere von der Recherchenabteilung für uneinheitliche Gegenstände angeforderte Recherchegebühren nicht entrichtet worden seien. Zweck der Regel 86 (4) EPÜ sei es, Änderungen auszuschließen, die zu einer Umgehung des Grundsatzes führten, daß für eine zur Prüfung gestellte Erfindung stets eine Recherchegebühr zu entrichten sei. Die Kammer stellte fest, daß die Einheitlichkeit der Erfindung ein administratives Erfordernis sei und daß den Ordnungszwecken dieses Erfordernisses gedient sei, wenn das Prüfungsverfahren abgeschlossen sei, d. h., wenn das Patent erteilt sei (siehe G 1/91, ABI. EPA 1992, 253, Nummer 4.2). Aus diesem Grund sei die Regel 86 (4) EPÜ für den vorliegenden Fall nicht relevant.

examined had to be an invention for which a search fee had been paid.

In the case at issue, the situation was entirely different. The claimed subject-matter in the application under consideration had been claimed in the original application and had therefore been searched, even if it had not been possible to carry out a meaningful search. Moreover, the invention forming the subject of claims 1 and 2 of the application at issue was substantially the same as that which formed the subject of claims 1 and 2 of the original application. In such a situation, if the examining division rejected a finding of the search division regarding matter excluded from the search, a so-called additional European search could be carried out at the request of the examining division.

In **T 443/97** the appellant (opponent) had argued that the amended claim related to unsearched subject-matter which did not combine with the originally claimed invention and contravened Rule 86(4) EPC.

The board stated that the amended claim did not relate to unsearched subject-matter. Moreover, it pointed out that Rule 86(4) EPC related to issues concerning lack of unity of invention. It was also clear from the EPO Notice dated 1 June 1995 (OJ EPO 1995, 409) that Rule 86(4) EPC concerned examination proceedings, and particularly those cases in which no further search fees requested by the search division for non-unitary subject-matter had been paid by the applicant. The purpose of Rule 86(4) EPC was to exclude any amendment which circumvented the principle according to which a search fee must always be paid for an invention presented for examination. The board noted that unity of invention was a requirement of an administrative nature and that the administrative purposes of this requirement were fulfilled when the examination procedure had been concluded, ie when the patent had been granted (see G 1/91, OJ EPO 1992, 253, section 4.2). Therefore, Rule 86(4) EPC was not relevant for the case at issue.

pour pouvoir être examinée, avoir donné lieu au paiement d'une taxe de recherche.

Dans le cas d'espèce la situation n'est nullement comparable. L'objet revendiqué dans la présente demande était déjà revendiqué dans la demande initiale et a donc été soumis à la recherche, même si aucune recherche significative n'a pu être entreprise. En outre, l'invention faisant l'objet des revendications 1 et 2 de la présente demande est sensiblement la même que celle faisant l'objet des revendications 1 et 2 de la demande initiale. Dans une telle situation, si la division d'examen infirme une conclusion de la division de recherche relativement à un objet de l'invention exclu de la recherche, une recherche européenne dite "additionnelle" peut être réalisée à la demande de la division d'examen.

Dans l'affaire **T 443/97**, le requérant (opposant) avait allégué que la revendication modifiée portait sur des éléments qui n'avaient pas fait l'objet de la recherche et qui n'étaient pas liés à l'invention telle que revendiquée initialement, si bien qu'elle était contraire aux dispositions de la règle 86(4) CBE.

La chambre a constaté que la revendication modifiée ne portait pas sur des éléments qui n'avaient pas fait l'objet de la recherche. En outre, elle a déclaré que la règle 86(4) CBE portait sur les questions liées au défaut d'unité de l'invention. En outre, il ressortait clairement du communiqué de l'OEB en date du 1^{er} juin 1995 (JO OEB 1995, 409) que la règle 86(4) CBE concerne la procédure d'examen, et en particulier les cas où le demandeur n'a pas acquitté les nouvelles taxes de recherche requises par la division de la recherche pour les éléments non unitaires. Le but de la règle 86(4) CBE est d'exclure toute modification qui contournerait le principe selon lequel une taxe de recherche doit toujours être acquittée pour une invention soumise à examen. La chambre a fait observer que l'unité de l'invention était une exigence d'ordre administratif et que les objectifs d'ordre administratif assignés à cette exigence étaient atteints lorsque la procédure d'examen était close, c-à-d. lorsque le brevet a été délivré (cf. G 1/91, JO OEB 1992, 253, point 4.2). Aussi la règle 86(4) CBE n'était-elle pas pertinente en l'espèce.

1.3 Prüfung der Patentierbarkeits- erfordernisse in Ex-parte- Beschwerdeverfahren

In der Entscheidung **T 1051/96** führte der Beschwerdeführer im Beschwerdeverfahren Gegenstände wieder ein, gegen die von der Prüfungsabteilung nach Artikel 82 EPÜ Einwände erhoben worden waren und die daher von ihr nicht weiter geprüft worden waren. Die Kammer stellte fest, daß es dem Anmelder nicht gestattet werden könne, im Beschwerdeverfahren gegen die Zurückweisung des beschränkten Anspruchs aus anderen Gründen wie z. B. mangelnde erfinderische Tätigkeit einen Antrag einzureichen, der auf den breiteren Anspruch zurückgreife und somit Gegenstände wieder einführe, gegen die der Einwand mangelnder Einheitlichkeit erhoben werden könnte. Sie entschied, daß sie die Zulässigkeit dieses Antrags im Verfahren in Ausübung ihres Ermessens nach Regel 86 (3) EPÜ ablehnen müsse (vgl. T 63/86, ABI. EPA 1988, 224). Die Kammer begründete dies damit, daß es, wie aus dem EPÜ und insbesondere aus Artikel 96 EPÜ klar hervorgehe und in Nummer 4 der Entscheidung G 10/93 der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 1995, 172) festgestellt worden sei, die Aufgabe der Prüfungsabteilung und nicht der Beschwerdekammer sei, die Prüfung auf Patentierungserfordernisse in vollem Umfang durchzuführen. Im Verfahren vor den Beschwerdekammern gehe es auch im Ex-parte-Verfahren primär um die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung.

2. Prüfungsverfahren nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ

2.1 Innerhalb der Frist nach Regel 51 (4) EPÜ eingereichte Änderungen

In der Sache **T 1066/96** stellte die Kammer fest, daß es nach Regel 51 (5) EPÜ im Ermessen der Prüfungsabteilung liege, Änderungen, die der Anmelder innerhalb der mit der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ gesetzten Frist vorgeschlagen habe, nach Regel 86 (3) EPÜ nicht zuzustimmen. In diesem Fall sehe die Regel 51 (5) EPÜ aber ausdrücklich vor, daß "die Prüfungsabteilung, bevor sie eine Entscheidung trifft, den Anmelder unter Angabe der Gründe auffordert, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme einzureichen". Diese Bestimmungen sind im Lichte der allgemeinen Vorschrift des Artikels 113 (1) EPÜ zu sehen, wonach "Entscheidungen des EPA nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten".

1.3 Examination as to patentability requirements in ex-parte appeal proceedings

In **T 1051/96** the appellants re-introduced on appeal matter which, having been objected to under Article 82 EPC by the examining division, had not been further prosecuted by them. The board held that the applicant could not be allowed, on appeal from a decision refusing the restricted claim on some other ground, such as lack of inventive step, to put forward a request which reverted to the broader claim and thus re-introduced matter open to the objection of lack of unity. It decided that the admission of this request into the proceedings should be refused in the exercise of the board's discretion under Rule 86(3) EPC (see T 63/86, OJ EPO 1988, 224). The board noted that this was because, as was clear from the EPC, in particular Article 96 EPC, and had been stated in point 4 of Enlarged Board of Appeal decision G 10/93 (OJ EPO 1995, 172), it was the task of the examining division, and not that of the board of appeal, to carry out a full examination as to patentability requirements. Proceedings before the boards of appeal in ex parte cases were primarily concerned with examining the contested decision.

2. Examination proceedings after issue of the Rule 51(4) EPC communication

2.1 Amendments filed within the period under Rule 51(4) EPC

In **T 1066/96** the board noted that, pursuant to Rule 51(5) EPC, the examining division had the discretion not to consent under Rule 86(3) EPC to amendments proposed by the applicant within the period set by the communication under Rule 51(4) EPC. However, in that case, Rule 51(5) EPC explicitly provided that "the examining division shall, before taking a decision, request the applicant to submit his observations within a period it shall specify and shall state its reasons for so doing". These provisions had to be seen in the light of the general rule laid down in Article 113(1) EPC, under which "the decisions of the EPO may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments".

1.3 Examen des exigences de brevetabilité dans une procédure de recours ex parte

Dans l'affaire **T 1051/96**, le requérant avait réintroduit au stade du recours des éléments qu'il avait abandonnés en raison des objections que la division d'examen avait soulevées au titre de l'article 82 CBE. La chambre a estimé que lors d'un recours dirigé contre une décision de rejeter une revendication restreinte pour un autre motif, tel que le défaut d'activité inventive, le demandeur ne pouvait pas être autorisé à présenter une requête qui reprend le texte de la revendication plus large et réintroduit ainsi des éléments dont il était objecté qu'ils manquaient d'unité. Exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) CBE (cf. T 63/86, JO OEB 1988, 224), la chambre a décidé qu'il y avait lieu de ne pas admettre cette requête dans la procédure. A l'appui de sa décision, elle a déclaré qu'ainsi qu'il ressort de la CBE, et en particulier de l'article 96 CBE, et comme l'a dit la Grande Chambre de recours au point 4 de la décision G 10/93 (JO OEB 1995, 172), c'est à la division d'examen et non à la chambre de recours qu'il appartient d'effectuer un examen complet de la demande au regard des conditions de brevetabilité. La procédure devant les chambres de recours, y compris dans le cas d'une procédure ex parte, est en premier lieu destinée à contrôler la décision attaquée.

2. Procédure d'examen après la notification émise au titre de la règle 51(4) CBE

2.1 Modifications produites dans le délai prévu à la règle 51(4) CBE

Dans l'affaire **T 1066/96**, la chambre a fait observer qu'en vertu de la règle 51(5) CBE, la division d'examen peut ne pas approuver, conformément à la règle 86(3) CBE, les modifications proposées par le demandeur dans le délai qui lui est imparté dans la notification selon la règle 51(4) CBE. Dans ce cas toutefois, la règle 51(5) CBE dispose explicitement que "la division d'examen, avant de prendre une décision, invite le demandeur, en lui indiquant ses motifs, à présenter ses observations dans un délai qu'elle lui impartit". Ces dispositions doivent être considérées à la lumière de la disposition générale figurant à l'article 113(1) CBE, selon laquelle "les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position".

In diesem Zusammenhang erklärte die Kammer, es sei eindeutig, daß weitere Änderungen nicht von vornherein völlig ausgeschlossen werden könnten, daß aber das Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ von Fall zu Fall ausgeübt werden müsse, wobei das Interesse des EPA und das des Anmelders gegeneinander abzuwägen seien (siehe G 7/93). Daher könne eine Prüfungsabteilung, die ihr Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ negativ ausüben wolle, eine Anmeldung nur zurückweisen, wenn sie vor Erlaß ihrer Entscheidung den Anmelder über die Tatsache unterrichtet habe, daß die weiteren beantragten Änderungen nicht zugelassen würden, und dies unter gebührender Berücksichtigung der Gründe des Anmelders für eine solche späte Vorlage weiterer Änderungen begründet habe. Halte der Anmelder seinen Antrag aufrecht und erachte die Prüfungsabteilung seine Gegenargumente nicht für überzeugend, so sei die Anmeldung dann nach Artikel 97 (1) EPÜ zurückzuweisen, da sie keine Ansprüche enthalte, mit denen der Anmelder sein Einverständnis erklärt habe.

2.2 Änderungen nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ

In **T 1225/97** hatte der Anmelder gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung mit der Begründung Beschwerde eingereicht, daß die Prüfungsabteilung die Entscheidung G 7/93 der Großen Beschwerdekammer nicht berücksichtigt habe; in dieser Entscheidung sei von der Großen Beschwerdekammer die Meinung vertreten worden, daß sogar noch nach einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ eine Prüfungsabteilung ein Ermessen nach Regel 86 (3) Satz 2 EPÜ habe, eine Änderung der Anmeldung zuzulassen. Die Prüfungsabteilung war der Meinung, daß diese Änderungen keine kleinen Änderungen seien und daher deren Zulassung die Wiederaufnahme der Sachprüfung erfordere und damit den Erlaß eines Erteilungsbeschlusses nennenswert verzögert hätte, da die Zulässigkeit der Anspruchsänderungen hätte geprüft werden müssen.

Die Kammer vermochte in diesen Überlegungen der Prüfungsabteilung nicht zu erkennen, daß sie ihr Ermessen nach Maßgabe der in der Entscheidung G 7/93 dargelegten Kriterien in unangemessener Weise ausgeübt habe. Obwohl der Beschwerdeführer argumentierte, daß der Sachprüfer im Hinblick auf die von ihm bereits vorgenommene Prüfung ohne weiteres erkennen

In this context, it was clear that further amendments could not be excluded wholesale in advance, but the discretion under Rule 86(3) EPC had to be exercised on a case-by-case basis balancing the interests of the EPO and the applicant against one another (see G 7/93). Therefore, in exercising its discretion under Rule 86(3) EPC in a negative way, an examining division could only refuse an application if, before issuing a decision, it had informed the applicant about the fact that the further amendments requested would not be admitted and about the reasons for not admitting said amendments, thereby taking due account of the applicant's reasons for such late filing of further amendments. If the applicant maintained its request and its counterarguments were not considered convincing by the examining division, the application had to be refused under Article 97(1) EPC, since it contained no claims to which the applicant had agreed.

2.2 Amendments after issue of the Rule 51(6) EPC communication

In **T 1225/97** the applicants had appealed against the decision of the examining division on the ground that it had not taken account of decision G 7/93, in which the Enlarged Board of Appeal had ruled that even after the issue of a communication under Rule 51(6) EPC an examining division could still exercise its discretion under Rule 86(3), second sentence, EPC to allow amendment of an application. The examining division had taken the view that the amendments in question were not minor and that allowing them therefore required the resumption of substantive examination, which would have considerably delayed the issue of a decision to grant, as it would have been necessary to examine the admissibility of the amendments to the claims.

The board could not see that the examining division had exercised its discretion inappropriately according to the criteria laid down in decision G 7/93. Although the appellants argued that the substantive examiner would immediately realise, in the light of the examination he had already carried out, that the amendments were admissible, this view failed to take account of the fact that

La chambre a déclaré dans ce contexte que s'il n'était certes pas possible d'exclure systématiquement à l'avance toute nouvelle modification, il convenait néanmoins d'exercer au cas par cas le pouvoir d'appréciation prévu à la règle 86(3) CBE, en pesant, d'une part, les intérêts de l'OEB et, d'autre part, ceux du demandeur (cf. G 7/93). Aussi, lorsqu'elle exerce dans un sens négatif le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) CBE, la division d'examen ne peut-elle rejeter une demande que si, avant de rendre sa décision, elle a informé le demandeur qu'elle n'admettait pas les nouvelles modifications et lui a fait part des motifs de son refus, tenant ainsi dûment compte des raisons pour lesquelles le demandeur a présenté tardivement ses nouvelles modifications. Si le demandeur maintient sa requête et que la division d'examen juge que ses contre-arguments ne sont pas convaincants, il y a lieu de rejeter la demande conformément à l'article 97(1) CBE, puisqu'elle ne contient aucune revendication sur laquelle le demandeur a donné son accord.

2.2 Modifications produites après la notification selon la règle 51(6) CBE

Dans l'affaire **T 1225/97**, le demandeur avait formé un recours contre la décision de la division d'examen, au motif que celle-ci n'avait pas tenu compte de la décision G 7/93 de la Grande Chambre de recours, selon laquelle une division d'examen peut encore, en vertu de la règle 86(3), deuxième phrase CBE, admettre une modification de la demande, même après avoir émis une notification au titre de la règle 51(6) CBE. En l'espèce, la division d'examen avait estimé que ces modifications n'étaient pas mineures et que leur prise en considération aurait exigé de reprendre l'examen quant au fond, ce qui aurait notablement retardé le prononcé de la décision de délivrance, car il aurait fallu examiner si elles pouvaient être autorisées.

La chambre n'a pas été en mesure de constater dans ce raisonnement que la division d'examen n'avait pas exercé son pouvoir d'appréciation de manière appropriée au regard des critères énoncés dans la décision G 7/93. Bien que le requérant ait allégué que l'examineur chargé de l'examen quant au fond reconnaîtrait immédiatement, compte tenu de l'examen qu'il avait déjà réalisé, que

würde, daß die Änderungen zulässig seien, berücksichtige diese Auffassung nicht, daß der erste Prüfer nach vielen Monaten nicht mehr alle Details der Anmeldung in Erinnerung haben könne. Vielmehr müsse mit einem erheblichen Zeitaufwand für die Prüfung der Änderungen gerechnet werden. Die Änderungen seien somit keine "kleinen Änderungen, die keine Wiederaufnahme der Sachprüfung erfordern".

C. Einspruchsverfahren

1. Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren

1.1 Erfordernis einer Aufforderung nach Artikel 101 (2) EPÜ

Nach Artikel 101 (2) EPÜ fordert die Einspruchsabteilung bei der Prüfung des Einspruchs die Beteiligten "so oft wie erforderlich" auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen.

In **T 774/97** stellte die Kammer fest, daß die Ansicht unbegründet sei, dies sei als "mindestens einmal" zu verstehen. Vielmehr könne die Einspruchsabteilung nach der Rechtsprechung der Kammern – ausgehend vom Sachverhalt im Einzelfall – diesen Begriff sogar dahingehend auslegen, daß keine Aufforderung bzw. kein Bescheid erforderlich sei. Der Wortlaut der Regel 58 (3) EPÜ gelte nur für den Fall, daß ein Bescheid erlassen werde, und könne nicht dahingehend ausgelegt werden, daß in jedem Fall ein Bescheid zu erlassen sei. Das Fehlen mindestens eines Bescheids nach Artikel 101 (2) EPÜ allein könne als solches nicht dazu dienen, eine behauptete Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 EPÜ zu substantiieren (s. auch T 275/89, ABI. EPA 1992, 126; T 538/89).

Wird aber ein Patent ohne vorherige Stellungnahme der Einspruchsabteilung widerrufen und enthält die betreffende Entscheidung die Information, daß Ansprüche gewährbare Gegenstände aufweisen, dann liegt ein Verstoß gegen Artikel 101 (2) und Regel 57 (3) EPÜ (**T 103/97**) vor. Die Patentinhaberin erfuhr erst bei Empfang der angefochtenen Entscheidung, daß nach Meinung der Einspruchsabteilung im Streitpatent gewährbare Gegenstände enthalten waren. Die Tatsache, daß die Patent-

the primary examiner would no longer be in a position, several months later, to remember all the details of the application. In fact, the examination of the amendments could be expected to take some considerable time. The amendments were therefore not "minor" changes of the kind which did not require the resumption of substantive examination.

C. Opposition procedure

1. Right to be heard in opposition proceedings

1.1 Need for an invitation under Article 101(2) EPC

Article 101(2) EPC stipulates that, in the examination of the opposition, the opposition division must invite the parties "as often as necessary" to file observations, within a period to be fixed by the opposition division, on communications from another party or issued by itself.

In **T 774/97** the board stated that there was no basis for the notion that this term had to be interpreted as meaning "at least once". On the contrary, according to board of appeal case law the opposition division might – based on the particulars of a given case – even interpret it to mean that no such invitation, ie communication, was necessary at all. Rule 58(3) EPC and the wording thereof only applied to cases where a communication was issued, and could not be interpreted to mean that such a communication had to be issued whatever the case. The mere absence of at least one communication under Article 101(2) EPC could not as such serve to substantiate an alleged violation of the right to be heard under Article 113 EPC (see also T 275/89, OJ EPO 1992, 196; T 538/89).

If, however, a patent was revoked without prior observations from the opposition division and if the relevant decision stated that the claims contained grantable subject-matter, it could be deemed that a violation of Article 101(2) and Rule 57(3) EPC (**T 103/97**) had occurred. In the case in question, the patentee only found out that the opposition division was of the opinion that the patent in suit contained grantable subject-matter when it received the contested decision. The fact that the patentee had

les modifications étaient admissibles, cet avis ne tenait pas compte du fait que le premier examinateur ne peut pas se souvenir, au bout de plusieurs mois, de tous les détails de la demande. Bien au contraire, il aurait fallu consacrer beaucoup de temps à l'examen des modifications, lesquelles n'étaient donc pas des modifications "mineures" n'exigeant pas de reprendre l'examen quant au fond.

C. Procédure d'opposition

1. Droit d'être entendu dans la procédure d'opposition

1.1 Nécessité d'émettre une invitation au titre de l'article 101(2) CBE

L'article 101(2) CBE dispose qu'au cours de l'examen de l'opposition, la division d'opposition invite les parties, "aussi souvent qu'il est nécessaire", à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.

Dans l'affaire **T 774/97**, la chambre a déclaré que rien ne permettait d'interpréter cette disposition comme signifiant qu'une telle invitation doit être émise "au moins une fois". Au contraire, selon la jurisprudence des chambres de recours, la division d'opposition peut même, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, considérer que cette expression signifie qu'il n'est pas nécessaire d'émettre une telle invitation, à savoir une notification. Telle qu'elle est libellée, la règle 58(3) CBE n'est applicable que dans le cas où une notification est émise, et ne saurait être interprétée comme signifiant qu'il y a toujours lieu d'émettre une telle notification. Le simple fait qu'il n'ait pas été établi ne serait-ce qu'une seule notification au titre de l'article 101(2) CBE ne saurait en soi être invoqué pour prouver qu'il y a eu violation du droit d'être entendu visé à l'article 113 CBE (cf. également T 275/89, JO OEB 1992, 196 ; T 538/89).

Cependant, si un brevet est révoqué sans que la division d'opposition ait pris position au préalable alors que la décision en cause indique que les revendications comportent des éléments admissibles, il y a violation de l'article 101(2) et de la règle 57(3) CBE (**T 103/97**). En l'espèce, ce n'est qu'à la réception de la décision contestée que le titulaire du brevet avait appris que la division d'opposition estimait que le brevet en litige contenait des éléments admissibles. Le fait que le titulaire du brevet n'avait pas pré-

inhaberin keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hatte, ist in der angefochtenen Entscheidung als ein Verzicht auf weitere Änderungen der Ansprüche interpretiert worden. Hierin ist ein Verstoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs gemäß Artikel 113 (1) EPÜ zu sehen, so daß die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht (R. 67 EPU).

1.2 Gelegenheit zur Stellungnahme zu neu geltend gemachten Gründen

Der Einsprechende hatte seinen Einspruch ausschließlich darauf gestützt, der Gegenstand der Erfindung beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Ferner wurde im Bescheid der Einspruchsabteilung nach Artikel 101 (2) EPÜ die Neuheit nicht bestritten. Daraufhin teilte der Patentinhaber der Einspruchsabteilung mit, daß er an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehme. Die Einspruchsabteilung widerrief in ihrer Entscheidung das Patent wegen eines Einspruchsgrunds, nämlich mangelnder Neuheit, der zum ersten Mal in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht worden war.

In **T 656/96** stellte die Kammer fest, daß mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit nach G 7/95 (ABI. EPA 1996, 626) verschiedene Einspruchsgründe darstellten. Wie in G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) erläutert, dürfe die Einspruchsabteilung neue Einspruchsgründe prüfen, wenn sie prima facie der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenzustehen schienen. Die Kammer führte aus, in Anbetracht der Stellungnahme zur Neuheit im Bescheid der Einspruchsabteilung könne man annehmen, daß nach Aktenlage prima facie nichts der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehe, so daß der Beschwerdeführer zu Recht habe glauben dürfen, die Frage der Neuheit werde vor der Einspruchsabteilung keine Rolle spielen. Er müsse daher von der Entscheidung der Einspruchsabteilung überrascht worden sein, das Patent in der mündlichen Verhandlung in seiner Abwesenheit wegen mangelnder Neuheit zu widerrufen, einem Einspruchsgrund, zu dem Stellung zu nehmen er weder aufgefordert worden sei noch Veranlassung gehabt habe.

not requested oral proceedings was interpreted in the contested decision as meaning that it waived any further amendments to the claims. This represented a violation of the principle of the right to be heard under Article 113(1) EPC, and the reimbursement of the appeal fee was therefore equitable on the grounds of a substantial procedural violation (Rule 67 EPC).

1.2 Proper opportunity to present comments in reply to new grounds

The sole ground raised by the opponent in his notice of opposition was that the subject-matter did not involve an inventive step. Furthermore, the existence of novelty was not contested by the opposition division in its communication pursuant to Article 101(2) EPC. The patentee then informed the opposition division that he would not attend the oral proceedings. In its decision the opposition division revoked the patent on the grounds of lack of novelty, which was raised for the first time in the oral proceedings.

In **T 656/96** the board stated that, according to G 7/95 (OJ EPO 1996, 626), the issues of novelty and inventive step constituted different grounds for opposition. As had been explained in G 10/91 (OJ EPO 1993, 420) any fresh grounds for opposition could be considered by the opposition division if, prima facie, they appeared, either in whole or in part, to prejudice the maintenance of the European patent. The board stated that, in the light of the opinion on novelty expressed in the communication from the opposition division, no prima facie case could be seen from the file, so that the appellant had been entitled to consider that the question of novelty would play no part before the opposition division. The appellant must therefore have been taken by surprise by the decision taken in his absence by the opposition division at the oral proceedings to revoke the patent on the grounds of lack of novelty, grounds on which he had not been asked, nor had any reason, to express an opinion.

senté de demande de procédure orale avait été interprété dans la décision contestée comme une renonciation à de nouvelles modifications des revendications. Il s'agissait là d'une violation du droit d'être entendu prévu à l'article 113(1) CBE, si bien que le remboursement de la taxe de recours était équitable en raison du vice substantiel dont était entachée la procédure (règle 67 CBE).

1.2 Possibilité véritable de prendre position en réponse à de nouveaux motifs

Dans son acte d'opposition, l'opposant avait invoqué pour seul motif d'opposition le défaut d'activité inventive. Par ailleurs, la division d'opposition n'avait pas émis d'objections au sujet de la nouveauté dans la notification qu'elle avait émise au titre de l'article 101(2) CBE. Le titulaire du brevet avait alors informé la division d'opposition qu'il n'assisterait pas à la procédure orale. La division d'opposition avait décidé de révoquer le brevet au motif que son objet était dénué de nouveauté, motif qui avait été soulevé pour la première fois au cours de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 656/96**, la chambre a déclaré que selon la décision G 7/95 (JO OEB 1996, 626), la question de la nouveauté et la question de l'activité inventive constituent des motifs d'opposition distincts. Comme il est expliqué dans l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 420), la division d'opposition peut prendre en considération un nouveau motif d'opposition s'il semble, de prime abord, faire obstacle au maintien en tout ou en partie du brevet européen. La chambre a estimé qu'étant donné l'avis émis au sujet de la nouveauté dans la notification de la division d'opposition, il ne ressortait pas à première vue du dossier que la nouveauté était mise en cause, si bien que le requérant était fondé à considérer que la question de la nouveauté ne jouerait aucun rôle dans la procédure devant la division d'opposition. Le requérant a donc assurément été pris au dépourvu par la décision de la division d'opposition qui, en son absence, avait révoqué le brevet au cours de la procédure orale pour défaut de nouveauté, c'est-à-dire pour un motif au sujet duquel il n'avait pas été invité à présenter ses observations, n'ayant par ailleurs aucune raison de le faire.

2. Beitritt eines vermeintlichen Patentverletzers

Es war Klage wegen Verletzung eines französischen **nationalen Patents** erhoben worden. In **T 446/95** stellte die Beschwerdekammer fest, mit einem Beitritt nach Artikel 105 EPÜ solle es dem vermeintlichen Patentverletzer ermöglicht werden, sich gegen die auf das angefochtene **europäische Patent** gestützte Klage des Patentinhabers zu verteidigen, damit das EPA und die nationalen Gerichte keine widersprüchlichen Entscheidungen zur Rechtsgültigkeit der europäischen Patente treffen. Im vorliegenden Fall sei es unerheblich, daß das europäische Patent unter Beanspruchung der Priorität der französischen Patentanmeldung eingereicht und daß Frankreich benannt worden sei, denn die Klage wegen Verletzung des französischen Patents finde ihren rechtlichen Grund nicht in dem europäischen Patent. Ob ein Beitritt vor dem EPA zulässig sei, könne nicht von einer nationalen Gesetzesbestimmung abhängen. Der Beitritt sei somit unzulässig.

In **T 392/97** beantragten die Beitrittswilligen, den Termin der anberaumten mündlichen Verhandlung zu verschieben, denn sie seien zur mündlichen Verhandlung nicht ordnungsgemäß nach Regel 71 (1) Satz 2 EPÜ, der eine Ladungsfrist von mindestens zwei Monaten vorschreibe, geladen worden. Die Kammer vertrat die Auffassung, Regel 71 (1) EPÜ schreibe nicht vor, daß das Erfordernis einer Zweimonatsfrist auch gelte, wenn nach einer ordnungsgemäßen Ladung ein Dritter beitrete. Grundsätzlich trete ein Beitretender dem Verfahren in dem Stadium bei, in dem es sich zum Zeitpunkt des Beitritts befinde, und zwar einschließlich **laufender Fristen**. Eine weitere Ladung oder eine Verschiebung des Termins aus diesem Grund würde eindeutig mit der früheren Übereinkunft zwischen dem Einsprechenden und dem Patentinhaber über die Festsetzung der mündlichen Verhandlung und mit dem berechtigten Interesse der Beteiligten kollidieren, das Verfahren vor dem EPA zum Abschluß zu bringen. Es wurde daher abgelehnt, die anberaumte mündliche Verhandlung zu verschieben.

3. Zulässigkeit des Einspruchs

3.1 Prüfung von Amts wegen durch das EPA

Da die Zulässigkeit des Einspruchs eine unverzichtbare prozessuale Voraussetzung für die Prüfung des Einspruchs ist, kann diese Frage in jedem Verfahrensstadium unabhängig davon geprüft werden, ob der

2. Intervention of an alleged infringer

In **T 446/95** the infringement action was based on a French **national patent**. The board held that the intention and purpose of an intervention in accordance with Article 105 EPC was to enable the assumed infringer to defend himself against the action by the patentee based on the opposed **European patent**, in order to prevent the EPO and the national courts handing down contradictory decisions on the validity of European patents. In the case in question, the fact that the European patent had claimed priority from the French patent and that France had been designated was irrelevant, as there was no legal basis for intervening in the European patent on the basis of an infringement action relating to the French patent. The admissibility of an intervention before the EPO could not depend on a provision of national law. The intervention was therefore inadmissible.

In **T 392/97** the would-be interveners requested that the date for the appointed oral proceedings be postponed and submitted that they had not been duly summoned to the oral proceedings in accordance with Rule 71(1), second sentence, EPC, which stipulated at least two months' notice. In the board's view, Rule 71(1) EPC did not stipulate that the requirement of a two-month period also applied if, subsequent to a duly effected summons, there was an intervention by a third party. As a general principle, an intervener entered the proceedings at the stage they were at on the date of intervention, including **pending time limits**. Issuing a further summons or adjourning the date would in this case clearly conflict with the previous agreement between the opponent and the patentee as to the fixing of the oral proceedings and with the legitimate interest of the parties in bringing the proceedings before the EPO to a conclusion. The request for postponement of the appointed oral proceedings was therefore rejected.

3. Admissibility of opposition

3.1 Examination by the EPO of its own motion

The admissibility of the opposition being an indispensable procedural requirement for considering the opposition, it can be dealt with at any stage of the proceedings, independently of whether the party invoking

2. Intervention d'un contrefacteur présumé

L'action en contrefaçon a été fondée sur un **brevet national** français. Dans la décision **T 446/95** la chambre de recours a constaté que la finalité de l'intervention selon l'article 105 CBE est de permettre au contrefacteur présumé de se défendre contre l'action du titulaire basée sur le **brevet européen** opposé afin d'éviter que l'OEB et les tribunaux nationaux ne rendent des décisions contradictoires sur la seule validité des brevets européens. En l'espèce, il importe peu que le brevet européen ait été déposé sous priorité de la demande de brevet français et que la France ait été désignée, puisque l'action en contrefaçon fondée sur le brevet français ne trouve pas sa cause juridique dans le brevet européen. La recevabilité d'une intervention devant l'OEB ne peut dépendre d'une disposition d'une loi nationale. L'intervention était donc irrecevable.

Dans l'affaire **T 392/97**, les intervenants avaient demandé le report de la date fixée pour la procédure orale, au motif qu'ils n'avaient pas été dûment cités à celle-ci conformément à la règle 71(1), deuxième phrase CBE, qui prévoit un délai minimum de deux mois. Selon la chambre, la règle 71(1) CBE n'exige pas que le délai de deux mois s'applique également dans le cas où un tiers intervient après que les parties ont été dûment citées à comparaître. En principe, un intervenant intervient dans la procédure au stade où elle se trouve à la date de l'intervention, y compris pour ce qui est **des délais en cours**. L'envoi d'une nouvelle citation ou le report pour cette raison de la date de la procédure orale seraient à l'évidence en contradiction avec l'accord intervenu auparavant entre l'opposant et le titulaire du brevet pour la fixation de la date de la procédure orale, ils seraient également contraires à l'intérêt légitime des parties, qui doivent pouvoir obtenir rapidement le règlement de leur affaire devant l'OEB. Le report de la procédure orale a donc été refusé.

3. Recevabilité de l'opposition

3.1 Examen d'office par l'OEB

La recevabilité de l'opposition étant une condition de procédure qui doit obligatoirement être remplie pour que l'opposition puisse être examinée, cette question peut être abordée à n'importe quel stade de la procé-

Beteiligte, der sie aufwirft, beschwerdeberechtigt ist (T 289/91, ABI. EPA 1994, 649). In **T 960/95** wurde die Einspruchsschrift ohne Unterschrift eingereicht. Die Kammer stellte fest, daß eine Einspruchsschrift ordnungsgemäß unterzeichnet sein müsse (R. 36 (3) Satz 1 in Verbindung mit R. 61a EPÜ). Da die fehlende Unterschrift innerhalb der von der Einspruchsabteilung gesetzten Frist nachgeholt worden sei, behalte die Einspruchsschrift den ursprünglichen Tag des Eingangs (R. 36 (3) Satz 3 EPÜ).

3.2 Einspruchsberechtigung – Zulässigkeit gemeinsamer Einsprüche

In **T 272/95** (ABI. EPA 1999, 590) prüfte die Kammer, ob der Begriff "jedermann" in Artikel 99 EPÜ so ausgelegt werden kann, daß eine Gruppe natürlicher Personen ohne eigene Rechtsstellung einen einzigen gemeinsamen Einspruch rechtswirksam einlegen kann, und ob ein solcher Einspruch rechtswirksam im Namen all dieser Personen eingelegt ist, obwohl nur eine Gebühr entrichtet wurde. Klärungsbedürftig war auch, wie die gemeinsame Vertretung zu gestalten ist, damit für den Patentinhaber ordnungsgemäße Verfahrensrechte gewährleistet sind, und ob eine gemeinsame Gruppe von Einsprechenden dadurch, daß sich die Anzahl ihrer Mitglieder ändert, zu einer anderen Person werden könnte. Deshalb legte die Kammer die folgenden Fragen der Großen Beschwerdekammer vor:

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

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

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

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

the point is entitled to file an appeal or not (T 289/91, OJ EPO, 1994, 649). In **T 960/95** the notice of opposition was filed without having been signed. The board stated that a notice of opposition should be duly signed (Rule 36(3), first sentence, in conjunction with Rule 61a EPC). The omission of the signature was remedied within the time limit set by the opposition division, and the notice of appeal therefore retained its original date of receipt (Rule 36(3), third sentence, EPC).

3.2 Entitlement to file an opposition – admissibility of joint oppositions

In **T 272/95** (OJ EPO 1999, 590) the board considered whether the term "any person" in Article 99 EPC might be interpreted as meaning that a group of natural persons with no legal status of its own might validly file one joint opposition, and whether such an opposition had been validly filed on behalf of all of them, even though only one fee had been paid. The question of how common representation should be organised in order to guarantee proper procedural rights to the patent proprietor also needed to be discussed. Furthermore, consideration had to be given to whether a change in the members of a joint group of opponents could be tantamount to a change in personality. The board therefore referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal:

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

2. If the answer to question 1 is in the affirmative and a common representative was named under Rule 100(1) EPC in the notice of opposition, is an appeal valid even if it is filed by this person?

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

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

deur, que la partie soulevant cette question soit ou non habilitée à former un recours (T 289/91, JO OEB 1994, 649). Dans l'affaire **T 960/95**, l'opposition avait été formée sans être signée. La chambre a déclaré que l'acte d'opposition doit être dûment signé (règle 36(3), première phrase CBE, ensemble la règle 61bis CBE). Il a été remédié au défaut de signature dans le délai imparti par la division d'opposition. L'acte d'opposition a donc gardé le bénéfice de sa date (règle 36(3), troisième phrase CBE).

3.2 Droit de faire opposition – Recevabilité des oppositions conjointes

Dans l'affaire **T 272/95** (JO OEB 1999, 590), la chambre a examiné s'il peut être considéré que l'expression "toute personne" figurant à l'article 99 CBE signifie qu'un groupe de personnes physiques dépourvu de statut juridique propre peut valablement former une opposition conjointe, et si une telle opposition est valablement formée au nom de tous les membres de ce groupe, bien qu'une seule taxe d'opposition ait été acquittée. Il y a lieu également d'examiner comment il conviendrait d'organiser la représentation commune pour que le titulaire du brevet puisse bénéficier de véritables garanties procédurales, et de voir si une variation dans la composition d'un groupe d'opposants agissant conjointement pourrait équivaloir à un changement de personnalité de ce groupe. Aussi la chambre a-t-elle soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours :

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

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

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

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

4. Zulässigkeit von Änderungen – Einreichung zusätzlicher abhängiger und unabhängiger Ansprüche

Die von den Beschwerdekammern entwickelten Grundsätze für die Behandlung von Änderungen angefochtener Patente gelten auch für die Einreichung zusätzlicher abhängiger oder unabhängiger Ansprüche im Einspruchs- oder im abschließenden Beschwerdeverfahren. Vor der Einführung der Regel 57a EPÜ ließen die Beschwerdekammern Änderungen nur zu, wenn sie durch den Einspruch veranlaßt waren und wenn tatsächlich Einwände erhoben wurden (T 295/87, ABI. EPA 1990, 470).

Wie bereits in T 829/93 und T 317/90 erläutert, schmälert die Hinzufügung eines abhängigen Anspruchs nicht den Umfang des unabhängigen Anspruchs, auf den sich der abhängige Anspruch bezieht. Der in dem betreffenden unabhängigen Anspruch beanspruchte Gegenstand wird hierbei weder beschränkt noch geändert. Die Hinzufügung eines abhängigen Anspruchs ist deshalb keine Antwort auf den Einwand, der beanspruchte Gegenstand sei nicht patentierbar. Daß abhängige Ansprüche eine wichtige Absicherung für den Fall darstellen können, daß der entsprechende unabhängige Anspruch später nicht gewährt wird, rechtfertigt es nicht, sie im Einspruchsverfahren einem verbleibenden breiteren unabhängigen Anspruch hinzuzufügen.

Nach Regel 57a EPÜ, die am 1. Juni 1995 in Kraft getreten ist, sind Änderungen während des Einspruchsverfahrens zulässig, wenn sie durch die Einspruchsgründe veranlaßt sind. Der in Frage stehende Einspruchsgrund muß aber **nicht** unbedingt vom Einsprechenden selbst geltend gemacht worden sein.

In einigen jüngeren Entscheidungen wurde darauf hingewiesen, daß sich die Rechtslage bezüglich der Hinzufügung abhängiger oder unabhängiger Ansprüche im Einspruchsverfahren durch die neue Regel 57a EPÜ nicht geändert habe.

Im Einspruchsverfahren, das in den Artikeln 100 bis 102 EPÜ und den entsprechenden Bestimmungen der Ausführungsordnung, insbesondere in den Regeln 57, 57a und 58 EPÜ, vorgesehen ist, soll geprüft werden,

4. Admissibility of amendments – filing of additional dependent and independent claims

The principles for dealing with amendments to opposed patents developed by the boards of appeal also apply to the filing of additional dependent or independent claims in opposition or subsequent appeal proceedings. Before the introduction of Rule 57a EPC, the boards of appeal allowed amendments only where occasioned by the opposition and where objections were actually raised (T 295/87, OJ EPO 1990, 470).

As already set out in T 829/93 and T 317/90, the addition of a dependent claim leaves unimpaired the scope of the independent claim to which such dependent claim refers. It neither limits nor amends the subject-matter claimed in the corresponding independent claim. The addition of a dependent claim is therefore no response at all to an objection against the patentability of the subject-matter claimed. The fact that dependent claims may constitute valuable fall-back positions should the corresponding independent claim subsequently be found unallowable does not justify their addition in opposition proceedings to a remaining broader independent claim.

Under Rule 57a EPC, which entered into force on 1 June 1995, amendments during opposition proceedings are admissible if occasioned by the grounds for opposition. It is **not** necessary for the ground for opposition in question actually to be invoked by the opponent.

In a number of recent decisions it was pointed out that the legal situation with regard to the addition of dependent or independent claims in opposition proceedings had not been changed by new Rule 57a EPC.

The opposition procedure provided for under Articles 100 to 102 EPC and the relevant Implementing Regulations, in particular Rules 57, 57a and 58 EPC, were designed to provide an examination of the validity of a

4. Recevabilité de modifications – Dépôt de revendications dépendantes et indépendantes supplémentaires

Les principes posés par les chambres de recours en ce qui concerne la suite à donner à des modifications de brevets ayant fait l'objet d'une opposition sont également applicables au dépôt de revendications dépendantes et indépendantes supplémentaires durant la procédure d'opposition ou durant la procédure de recours qui a pu être engagée par la suite. Avant l'introduction de la règle 57bis CBE, les chambres de recours n'admettaient des modifications que si elles étaient apportées pour répondre à un motif d'opposition et que si de telles objections avaient effectivement été soulevées (T 295/87, JO OEB 1990, 470).

Comme l'expliquent déjà les décisions T 829/93 et T 317/90, l'adjonction d'une revendication dépendante n'affecte pas la portée de la revendication indépendante à laquelle cette revendication dépendante se réfère. Elle ne limite ni ne modifie l'objet revendiqué dans la revendication indépendante correspondante. L'ajout d'une revendication dépendante ne saurait donc en aucun cas permettre de répondre à une objection soulevée à l'encontre de la brevetabilité de l'objet revendiqué. Le fait que des revendications dépendantes puissent constituer de précieuses positions de repli dans le cas où la revendication indépendante correspondante ne serait pas jugée admissible par la suite ne justifie pas leur adjonction, dans la procédure d'opposition, à une revendication indépendante de plus vaste portée.

En vertu de la règle 57bis CBE, qui est entrée en vigueur le 1^{er} juin 1995, les modifications sont autorisées durant la procédure d'opposition si elles sont apportées pour pouvoir répondre à des motifs d'opposition. Il **n'est pas** nécessaire que le motif d'opposition en question ait été réellement invoqué par l'opposant.

Dans certaines décisions récentes, les chambres ont fait observer que la nouvelle règle 57bis CBE n'avait pas changé la situation juridique pour ce qui est de l'adjonction de revendications dépendantes ou indépendantes dans la procédure d'opposition.

La procédure d'opposition régie par les articles 100, 101 et 102 CBE et par les dispositions correspondantes du règlement d'exécution, en particulier les règles 57, 57bis et 58 CBE, vise à permettre l'examen de la validité

ob ein Patent den gemäß Artikel 100 EPÜ erhobenen Einwänden rechtlich Stand hält. Das Einspruchsverfahren ist nicht als Gelegenheit für den Patentinhaber gedacht, Änderungen am Text des Patents vorzuschlagen, die nicht eindeutig in Zusammenhang mit dem Ausräumen eines Einspruchsgrunds nach Artikel 100 EPÜ stehen. Insbesondere ist die Hinzufügung **neuer abhängiger Ansprüche**, die im erteilten Patent **keine Entsprechung** haben, weder sachdienlich noch erforderlich, um einen Einspruchsgrund auszuräumen; sie ist deshalb nicht zulässig (T 794/94; T 674/96).

In T 24/96 (s. Sachverhalt und Anträge, Nr. V) wies die Kammer darauf hin, daß die Hinzufügung eines neuen abhängigen Anspruchs 7 des Hauptantrags auch nach Regel 57a EPÜ eine nicht erforderliche, nicht sachdienliche und nicht zulässige Änderung sei, da der neue abhängige Anspruch keinen Einfluß auf die Eigenschaften der Erfindung gemäß dem unabhängigen Anspruch 1 haben könne, von dem der neue Anspruch 7 abhängt.

Wie einige jüngere Entscheidungen zeigen, gilt diese Rechtsprechung grundsätzlich auch dann, wenn im Einspruchsverfahren zusätzliche **unabhängige** Ansprüche eingereicht werden.

In T 610/95 hatte der Beschwerdeführer nicht begründet, warum die Einreichung des neuen unabhängigen Anspruchs 5 durch einen Einspruchsgrund bedingt war. Die Kammer verwies auf die Entscheidung G 1/84 (ABI. EPA 1985, 299), aus der klar hervorgehe, daß das Einspruchsverfahren nicht als Erweiterung des Prüfungsverfahrens gedacht sei und nicht als solche mißbraucht werden dürfe. Nach Auffassung der Kammer verstieße es gegen die in G 1/84 genannten Grundsätze, wenn es für zulässig erachtet würde, den Wortlaut eines erteilten Patents im Einspruchsverfahren bei Aufrechterhaltung des einzigen angefochtenen unabhängigen Anspruchs dadurch zu ändern, daß ein zusätzlicher neuer unabhängiger Anspruch aufgenommen werde, der als solcher im erteilten Patent keine Entsprechung habe und demzufolge weder Gegenstand der Sachprüfung im Prüfungsverfahren gewesen sei noch angefochten werden könne, da er im erteilten Patent nicht vorkomme.

In T 223/97 bestätigte die Beschwerdekammer, daß die Hinzufügung

patent on the basis of the objections raised under Article 100 EPC. Opposition proceedings were not an opportunity for the patentee to propose amendments to the text of a patent for purposes not clearly related to meeting a ground for opposition raised under Article 100 EPC. In particular, the addition of **new dependent claims having no counterpart** in the granted patent was neither appropriate nor necessary to meet a ground for opposition and was therefore not admissible (T 794/94; T 674/96).

In T 24/96 (see Summary of facts and submissions, V.) the board pointed out that the addition of a new dependent claim 7 of the main request was an unnecessary, inappropriate and inadmissible amendment, even under Rule 57a EPC, since the new dependent claim could not have any influence on the characteristics of the invention as set out in independent claim 1 on which new claim 7 depended.

The principles of this case law also applied to the filing of additional **independent** claims in opposition proceedings, as some recently issued decisions demonstrated.

In T 610/95 the appellant failed to provide a reasoned argument to show that the filing of new independent claim 5 was indeed necessitated by a ground for opposition. The board referred to G 1/84 (OJ EPO 1985, 299), which made it clear that the opposition procedure was not designed to be, and was not to be misused as, an extension of the examination procedure. It would, in the board's opinion, contravene the principles set out in G 1/84 if it was considered admissible to amend the text of a granted patent during opposition proceedings, while maintaining the sole independent claim under opposition, by incorporating an additional new independent claim which as such had no counterpart in the granted patent and, accordingly, was neither the subject of substantive examination in the examination procedure nor open to opposition owing to its non-existence in the granted patent.

In T 223/97 the board confirmed that the addition during opposition pro-

d'un brevet sur la base des objections soulevées au titre de l'article 100 CBE. Elle ne doit pas être l'occasion, pour le titulaire du brevet, de proposer des modifications à apporter au texte du brevet si ces modifications ne sont pas destinées à lui permettre de répondre à un motif d'opposition soulevé au titre de l'article 100 CBE. En particulier, l'ajout de **nouvelles revendications dépendantes** n'ayant pas de pendant dans le brevet délivré n'est ni nécessaire, ni utile pour permettre de répondre à un motif d'opposition, et n'est donc pas autorisé (T 794/94 ; T 674/96).

Dans l'affaire T 24/96 (cf. point V de l'exposé des faits et conclusions), la chambre a fait observer que l'ajout d'une nouvelle revendication dépendante 7 selon la requête principale constituait une modification inutile, inappropriée et irrecevable, même au regard de la règle 57bis CBE, dans la mesure où la nouvelle revendication dépendante ne pouvait influencer en aucune façon sur les caractéristiques de l'invention exposées dans la revendication indépendante 1 dont dépendait cette nouvelle revendication 7.

Ainsi qu'il ressort de plusieurs décisions récentes, les principes appliqués dans cette jurisprudence valent également pour le dépôt de revendications **indépendantes** supplémentaires au cours de la procédure d'opposition.

Dans l'affaire T 610/95, le requérant n'avait pas prouvé que le dépôt de la nouvelle revendication indépendante 5 était nécessaire pour pouvoir répondre à un motif d'opposition. Citant la décision G 1/84 (JO OEB 1985, 299), qui précise que la procédure d'opposition n'a pas été conçue comme un prolongement de la procédure d'examen, et qu'elle ne doit pas être détournée à cette fin, la chambre a estimé que ce serait contrevenir à ces principes que d'autoriser au cours de la procédure d'opposition la modification du texte du brevet délivré, tout en maintenant la seule revendication indépendante ayant fait l'objet d'une opposition, cette modification s'effectuant en introduisant une nouvelle revendication indépendante qui n'avait pas son pendant dans le brevet délivré et qui, en conséquence, n'avait pas été soumise à un examen quant au fond au cours de la procédure d'examen et n'était pas susceptible d'être mise en cause par voie d'opposition, vu qu'elle ne figurait pas dans le brevet tel que délivré.

Dans la décision T 223/97 la chambre de recours a confirmé que l'addition

eines oder mehrerer unabhängiger Ansprüche im Einspruchsverfahren bei Aufrechterhaltung des angefochtenen Hauptanspruchs nicht als Beschränkung dieses Hauptanspruchs angesehen werde könne, um den gegen ihn vorgebrachten Einspruchsgrund auszuräumen. Diese neuen Ansprüche seien somit nicht zulässig, auch wenn sie im übrigen die beiden Bedingungen in Artikel 123 (2) und (3) EPU erfüllten.

Die bloße Hinzufügung neuer Ansprüche zu den Ansprüchen in der erteilten Fassung sei mithin unzulässig, da mit solchen Änderungen ein Einspruchsgrund nicht ausgeräumt werden könne. Umfasse der Anspruch 1, wie im vorliegenden Fall, zwei besondere Ausführungsarten, so könne sich der Patentinhaber, um den Einwand der mangelnden Patentfähigkeit auszuräumen, auf diese beiden Ausführungsarten beschränken und anschließend zwei unabhängige Ansprüche einreichen, die jeweils eine dieser beiden Ausführungsarten schützten. Werde der angefochtene Hauptanspruch gestrichen, wie dies beim Hilfsantrag der Fall sei, so stellten die beiden neuen unabhängigen Ersatzansprüche 1 und 2 eine Beschränkung dieses Hauptanspruchs dar, da nur die beiden besonderen Ausführungsarten noch geschützt seien. Sie seien somit zulässig, sofern sie unter anderem die beiden Bedingungen in Artikel 123 (2) und (3) EPU erfüllten. Einen erteilten unabhängigen Anspruch durch mehrere – beispielsweise 2 – unabhängige Ansprüche zu ersetzen, die jeweils auf eine unter den erteilten unabhängigen Anspruch fallende besondere Ausführungsart gerichtet seien, sei zulässig, wenn dies durch in Artikel 100 EPU genannte Einspruchsgründe veranlaßt sei.

5. Zusätzliche Recherche

In **T 503/96** prüfte die Kammer die Kriterien, die eine zusätzliche Recherche bei restriktiven Änderungen erforderlich machen können. Sie verwies hierbei auf die Richtlinien, wo es in B-III, 3.6 wie folgt heie: "Soweit es möglich und sinnvoll ist, sollte die Recherche grundsätzlich den gesamten Gegenstand erfassen, auf den die Ansprüche gerichtet sind, oder auf den sie, wie vernünftigerweise erwartet werden kann, nach einer Anspruchsänderung gerichtet werden könnten ... Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit sind indessen eine Einschränkungen erforderlich,

ceedings of one or more independent claims while maintaining the main claim in question could not be considered to be a restriction to the main claim in order to meet the ground for opposition raised against it. These new claims were thus not admissible, even if they otherwise satisfied the dual conditions of Article 123(2) and (3) EPC.

Thus the mere addition of new claims to the claims as granted was inadmissible because such amendments could not be said to meet a ground for opposition. If, as in the case in question, claim 1 covered two specific embodiments, the patentee could, in order to deal with the lack of patentability, restrict himself to these two embodiments and, consequently, file two independent claims, each protecting one of the two embodiments. If, as was the case in the auxiliary request, the main claim in question was cancelled, the two new independent claims 1 and 2 replacing it would comprise a restriction to the main claim, since only the two particular embodiments would still be protected. They were therefore admissible, as they met the dual conditions of Article 123(2) and (3) EPC. The replacement of one independent claim as granted by several, eg two, independent claims each directed to a respective specific embodiment covered by the independent claim as granted was admissible if the replacement was occasioned by grounds for opposition specified in Article 100 EPC.

5. Additional search

In **T 503/96** the board considered the criteria for the need for an additional search in relation to restrictive amendments. It referred to the Guidelines B-III, 3.6, which state, "In principle, and in so far as possible and reasonable, the search should cover the entire subject-matter to which the claims are directed or to which they might reasonably be expected to be directed after they have been amended. ... Nevertheless, reasons of economy may make certain restrictions necessary, for example when there is a broad claim and many examples and it is not

en opposition d'une ou de plusieurs revendications indépendantes, alors que la revendication principale mise en cause est maintenue, ne saurait être considérée comme une restriction apportée à cette revendication principale pour répondre au motif d'opposition invoqué à son encontre. Ces nouvelles revendications ne sont donc pas recevables, même si elles satisfont par ailleurs à la double condition posée par l'article 123 dans ses paragraphes 2 et 3.

L'on ne saurait donc se borner à ajouter de nouvelles revendications à celles du brevet tel que délivré, car il ne peut être considéré que de telles modifications sont apportées pour répondre à un motif d'opposition. Si la revendication 1 couvre, comme c'est le cas en l'espèce, deux modes particuliers de réalisation, le titulaire du brevet peut, pour répondre au défaut de brevetabilité, se restreindre à ces deux modes de réalisation et, par suite, déposer deux revendications indépendantes protégeant chacune l'un de ces deux modes de réalisation. Si, comme c'est le cas de la requête auxiliaire, la revendication principale mise en cause est supprimée, les deux nouvelles revendications 1 et 2 indépendantes qui la remplacent constituent une restriction apportée à cette revendication principale, puisque seuls les deux modes particuliers de réalisation sont encore protégés. Elles sont par suite recevables, dès lors qu'elles satisfont notamment à la double condition de l'article 123(2) et (3)CBE. Une revendication indépendante du brevet tel que délivré peut être remplacée par plusieurs revendications indépendantes (par ex. deux) portant chacune sur un mode de réalisation particulier couvert par la revendication indépendante du brevet tel que délivré, si ce remplacement est destiné à permettre au titulaire du brevet de répondre à des motifs d'opposition soulevés au titre de l'article 100 CBE.

5. Recherche additionnelle

Dans l'affaire **T 503/96**, la chambre a examiné dans quels cas il convenait de procéder à une recherche additionnelle en relation avec des modifications restrictives. Citant à ce propos les Directives (B-III 3.6), dans lesquelles il est précisé : "En principe, et dans toute la mesure où cela est possible et raisonnable, la recherche doit couvrir la totalité des éléments qu'impliquent les revendications ou dont on peut raisonnablement penser qu'ils seront impliqués une fois lesdites revendications modifiées. Cependant, pour des raisons d'économie, certaines restric-

wenn z. B. ein umfassender Patentanspruch und viele Beispiele vorliegen und nicht vorhergesehen werden kann, was Gegenstand der geänderten Patentansprüche sein wird.“ Die Kammer erklärte, daß es im Verwaltungsermessen der Einspruchsabteilung liege, in einem bestimmten Fall eine zusätzliche Recherche zu veranlassen; berufe sie sich bei der Ausübung dieses Ermessens allerdings auf ein ungeeignetes Kriterium, so lasse dies zwangsläufig Zweifel daran aufkommen, ob das Ermessen in angemessener Weise ausgeübt worden sei.

Da Änderungen der Ansprüche, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen würden, in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ zu prüfen seien (Stellungnahme G 10/91, ABI. EPA 1993, 420, Nr. 19), sei es für einen Einsprechenden nicht unangebracht, darauf hinzuweisen, daß möglicherweise eine zusätzliche Recherche durchgeführt werden müsse, damit diese vollumfängliche Prüfung durchgeführt werden könne (Richtlinien D-VI, 5). Die Entscheidung, ob eine zusätzliche Recherche erforderlich ist, und die Verpflichtung, diese gegebenenfalls durchzuführen, seien für das EPA Verwaltungsangelegenheiten. Diese administrative Frage dürfe nicht mit dem Verfahrensrecht des Einsprechenden verwechselt oder gegen dieses aufgerechnet werden, von dieser Art radikaler Änderungen rechtzeitig in Kenntnis gesetzt zu werden, damit ihm ausreichend Zeit für die Vorbereitung einer geeigneten Erwiderung zur Verfügung stehe; es sei Sache des Einsprechenden, ob er zur Vorbereitung seiner Erwiderung eine Recherche zu dem für den neu beanspruchten Gegenstand maßgeblichen Stand der Technik durchführe.

6. Kostenverteilung

6.1 Verspätetes Vorbringen

In T 1171/97 lehnte die Kammer den Antrag auf Kostenverteilung ab, weil nach ihrer Überzeugung die neuen Druckschriften, die dem Beschwerdeführer (Einsprechenden) im Lauf einer weiteren Recherche bekannt geworden waren, nicht eingereicht worden seien, um das Verfahren zu behindern, sondern weil sie Gesichtspunkte enthalten hätten, die die Einspruchsabteilung nach eigener Aussage in den zuvor verfügbaren Unterlagen nicht gefunden habe. Die Lage im vorliegenden Fall unterscheidet sich von der in den Entschei-

possible to foresee which will be the subject of amended claims.” The board stated that whether or not to commission an additional search in a particular case was a matter for the administrative discretion of the opposition division, but if an inappropriate criterion was invoked when exercising this discretion, doubt would inevitably be raised as to whether the discretion was reasonably exercised.

Since in case of amendment of the claims in the course of opposition or appeal proceedings, such amendments are to be fully examined as to their compatibility with the requirements of the EPC (G 10/91, OJ EPO 1993, 420, reason 19), it was not inappropriate for an opponent to make observations on a possible need for an additional search to enable this full examination to be carried out (Guidelines D-VI, 5). The judgment on whether an additional search was necessary and the obligation to perform this search if it was judged to be necessary were administrative matters for the EPO. This administrative issue should not be confused with or traded off against the opponent's procedural right to have due notice of this kind of radical amendment so as to allow time to prepare an appropriate response. It was a matter for the opponent whether he conducted a search for prior art relevant to the newly claimed subject-matter in preparing his response.

6. Apportionment of costs

6.1 Late submissions

In T 1171/97 the board rejected a request for apportionment of costs because it was satisfied that the new documents which had become known to the appellants (opponents) in the course of another search had not been filed in order to obstruct the proceedings, but because they contained aspects which the opposition division said it had not found in the previously available references. The situation in the present case differed from the situations in T 326/87 (OJ EPO 1992, 522) and T 611/90 (OJ EPO 1993, 50) referred to by the respondent.

tions s'imposent, par exemple lorsque les revendications ont une vaste portée et que de nombreux modes de réalisation non revendiqués sont cités sans qu'il soit possible de prévoir quel sera l'objet des revendications modifiées”, la chambre a déclaré que la réponse à donner à la question de savoir s'il convenait ou non de demander une recherche additionnelle dans une affaire donnée relevait du pouvoir d'appréciation de la division d'opposition. Cependant, si la division d'opposition applique un critère inapproprié dans l'exercice de ce pouvoir, il y aura lieu de se demander si ce pouvoir a été exercé de manière raisonnable.

Etant donné que dans le cas où les revendications ont été modifiées au cours de la procédure d'opposition ou de la procédure de recours, il faut examiner en détail si de telles modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE (avis G 10/91, JO OEB 1993, 420, point 19), il peut être bon qu'un opposant précise s'il juge qu'il serait nécessaire de procéder le cas échéant à une recherche additionnelle, afin de permettre cet examen complet (Directives, D-VI 5). La question de savoir si une recherche additionnelle est nécessaire et s'il est obligatoire d'effectuer cette recherche, si elle est jugée nécessaire, est une question administrative relevant de la compétence de l'OEB, qui ne saurait être confondue ni assimilée à la question du droit procédural de l'opposant d'être dûment informé de ce type de modification radicale, afin de disposer de suffisamment de temps pour préparer une réponse appropriée. C'est en revanche à l'opposant qu'il appartient de savoir si, lorsqu'il prépare cette réponse, il doit rechercher les antériorités pertinentes pour le nouvel objet qu'il revendique.

6. Répartition des frais

6.1 Moyens invoqués tardivement

Dans l'affaire T 1171/97, la chambre a rejeté la requête en répartition des frais, car elle avait acquis la conviction que les nouveaux documents dont le requérant (opposant) avait eu connaissance à l'occasion d'une autre recherche n'avaient pas été produits pour faire obstruction, mais parce qu'ils comportaient des aspects qui, selon la division d'opposition, n'avaient pas été traités dans les antériorités qui avaient été citées. Dans cette affaire, la situation n'était pas la même que dans les affaires ayant fait l'objet des décisions

dungen T 326/87 (ABI. EPA 1992, 522) und T 611/90 (ABI. EPA 1993, 50), die vom Beschwerdegegner angezogen worden seien. In T 326/87 seien die Kosten verteilt worden, weil eine überzeugende Begründung für die verspätete Einführung eines Dokuments gefehlt habe. In T 611/90 (ABI. EPA 1993, 50) seien die Kosten des künftigen Verfahrens vor der Einspruchsabteilung und eines etwaigen Beschwerdeverfahrens verteilt worden, weil der Beschwerdeführer einen neuen, auf öffentliche Vorbenutzung gestützten Sachverhalt eingeführt habe, der sich von dem für die Entscheidung der ersten Instanz maßgeblichen Sachverhalt, nämlich eine Vorveröffentlichung, eindeutig stark unterscheide. In jenem Fall habe die Kammer auf der Grundlage des Prinzips entschieden, daß die verspätet einreichende Partei alle durch die Verspätung entstandenen zusätzlichen Kosten zu tragen habe, sofern keine triftigen mildernden Umstände für das verspätete Vorbringen der Tatsachen und Beweismittel vorlägen.

6.2 Eine Partei erscheint nicht in der mündlichen Verhandlung

In T 849/95 stellte der Beschwerdegegner einen Antrag auf Kostenverteilung, da der Beschwerdeführer nicht rechtzeitig mitgeteilt hatte, daß er an der auch von ihm beantragten mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen würde. Die Beschwerdekammer lehnte den Antrag ab, da die mündliche Verhandlung nicht nur aufgrund der Anträge beider Parteien erfolgte, sondern weil auch sie eine weitere Sachaufklärung von Seiten des Beschwerdegegners benötigt hatte. Die mündliche Verhandlung wäre auch dann nicht abgesetzt worden, wenn die Absage des Beschwerdeführers rechtzeitig eingegangen wäre.

D. Beschwerdeverfahren

1. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten

1.1 Beitritt

1.1.1 Zulässigkeit des Beitritts

Im Anschluß an T 296/93 (ABI. EPA 1995, 627) befand die Kammer in der Sache T 144/95, daß es einem Beteiligten, der bereits im Einspruchsverfahren gegen ein europäisches Patent Gelegenheit zum Beitritt hatte, nicht ermöglicht werden müsse, nach Ablauf der Frist für den ersten Beitritt jederzeit dem Verfahren gegen dasselbe europäische Patent beizutreten. Auch sei es nicht Aufgabe der

In T 326/87 the costs had been apportioned in the absence of any convincing explanation for the late introduction of a document. In T 611/90 (OJ EPO 1993, 50) the costs in the forthcoming proceedings before the opposition division as well as in any subsequent appeal proceedings were apportioned because the appellant raised a fresh case based on prior public use, which was clearly very different from prior publication, which had been the basis of the first-instance decision. In this case the board based its decision on the principle that the late-filing party should, in the absence of strong mitigating circumstances for the late filing of facts, evidence or other matter, bear all the additional costs caused by his tardiness.

6.2 One of the parties does not appear at the oral proceedings

In T 849/95 the respondent submitted a request for apportionment of costs, as the appellant had not informed the EPO in good time that he would not be taking part in the oral proceedings which he too had requested. The board rejected the request, as the oral proceedings were arranged not only at the request of both parties, but also because the board itself required further airing of facts on the part of the respondent. The oral proceedings would not have been cancelled even if the appellant had informed the EPO in good time.

D. Appeal procedure

1. Procedural status of the parties

1.1 Intervention

1.1.1 Admissibility of intervention

Following T 296/93 (OJ EPO 1995, 627), the board in T 144/95 held that a party who had already had the opportunity to intervene in opposition proceedings against a European patent should not be given the opportunity to intervene whenever he wished in proceedings against the same European patent after expiry of the time limit for the first opportunity to intervene. Nor was it the task of

T 326/87 (JO OEB 1992, 522) et T 611/90 (JO OEB 1993, 50) citées par l'intimé. Dans l'affaire T 326/87, il avait été décidé la répartition des frais, aucune explication convaincante n'ayant été fournie pour justifier la production tardive du document. Dans l'affaire T 611/90 (JO OEB 1993, 50), les frais de la nouvelle procédure engagée devant la division d'opposition et des procédures de recours qui pourraient être engagées ensuite ont été répartis, le requérant ayant soulevé une nouvelle question relative à une utilisation antérieure accessible au public, manifestement très différente de la publication antérieure sur la base de laquelle avait été rendue la décision de la première instance. La chambre est partie du principe selon lequel, en l'absence d'importantes circonstances atténuantes permettant d'excuser la production tardive de moyens, la partie responsable du retard devait supporter tous les frais supplémentaires occasionnés de ce fait.

6.2 Non-comparution d'une partie à la procédure orale

Dans l'affaire T 849/95, l'intimé avait présenté une requête en répartition des frais au motif que le requérant n'avait pas fait savoir en temps utile qu'il ne participerait pas à la procédure orale qu'il avait lui aussi requise. La chambre a rejeté cette requête, car cette procédure orale s'était tenue non seulement parce qu'elle avait été requise par les deux parties, mais également parce que la Chambre avait elle aussi besoin d'explications supplémentaires de la part de l'intimé. La procédure orale n'aurait donc pas été annulée, même si le requérant avait fait savoir en temps voulu qu'il n'assisterait pas à la procédure orale.

D. Procédure de recours

1. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours

1.1 Intervention

1.1.1 Recevabilité de l'intervention

Suivant en cela la décision T 296/93 (JO OEB 1995, 627), la chambre a estimé dans l'affaire T 144/95 qu'une partie qui avait déjà eu la possibilité d'intervenir dans une procédure d'opposition à un brevet européen ne devait pas avoir la possibilité d'intervenir chaque fois qu'elle le souhaite dans une procédure contre le même brevet européen après l'expiration du délai prévu pour la première pos-

Beschwerdekammern, zu prüfen und zu entscheiden, ob eine mögliche Verletzung in einem bestimmten Land ein anderer, getrennter Fall sei. Für die Kammer sei lediglich von Belang, daß es sich um dasselbe europäische Patent und dieselben Beteiligten handle.

Im betreffenden Fall war etwa fünf Jahre vor Aufnahme des neuen Verfahrens, das zum Beitritt führte, eine Verfügung ergangen, so daß die Frist für den Beitritt durch die frühere Verfügung ausgelöst wurde. Da die Beitrittserklärung nicht innerhalb von drei Monaten nach diesem Zeitpunkt eingereicht wurde, erfüllte sie nicht die Erfordernisse des Artikels 105 (1) Satz 1 EPÜ und war daher als unzulässig abzuweisen.

1.1.2 Rechte des Beitretenden, Beitrittsgebühren

In der Sache **T 144/95** wurde im Beschwerdeverfahren eine Beitrittserklärung zusammen mit einem Einspruch und der Einspruchsbegründung eingereicht; gleichzeitig wurden die Einspruchs- und die Beschwerdegebühr entrichtet. Später wurde die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.

Die Kammer befand, daß eine zulässige Beschwerde gegen eine Entscheidung nach Artikel 107 EPÜ nur von einem Beteiligten eingelegt werden kann, der bereits an dem dieser Entscheidung vorausgegangenen Verfahren beteiligt war und durch diese Entscheidung beschwert wurde. Wurde die Beitrittserklärung im Beschwerdeverfahren eingereicht, so konnte der Beitretende diese Voraussetzungen nicht erfüllen.

Außerdem befand die Kammer unter Hinweis auf G 4/91, daß ein Beitretender, der im Beschwerdeverfahren eine Beitrittserklärung eingereicht hat, nicht als Beschwerdeführer gelten kann. Aus Artikel 108 EPÜ gehe eindeutig hervor, daß eine Beschwerdegebühr innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung entrichtet werden müsse. Während in Artikel 99 EPÜ eine Frist von neun Monaten für die Entrichtung der Einspruchsgebühr festgelegt sei, sehe Artikel 105 EPÜ die Ausnahme vor, daß nach Ablauf

the boards of appeal to examine and decide whether in a specific country a case of possible infringement was another, different case. What mattered to the board was the identity of the European patent and the identity of the parties.

In the case at issue, a writ had been issued in the matter some five years before fresh proceedings were started which led to the intervention, and so the time period for intervention was triggered by the earlier writ. Not having been filed within three months of that date, the notice of intervention did not meet the requirements of Article 105(1), first sentence, EPC, and had therefore to be rejected as inadmissible.

1.1.2 Intervener's rights, fees payable

An intervention was filed during appeal proceedings in **T 144/95**, together with an opposition with facts and arguments therefor, and the opposition fee and the appeal fee were paid. Reimbursement of the appeal fee was later requested.

The board held that, under Article 107 EPC, an admissible appeal against a decision could only be filed by a party which was already a party to the proceedings leading to that decision and which was adversely affected by that decision. Where the intervention was filed during appeal proceedings, the intervener could not satisfy these conditions.

The board also concluded with reference to G 4/91 that an intervener who filed an intervention during appeal proceedings could not be considered as an appellant. It was clear from Article 108 EPC that an appeal fee had to be paid within two months of the date of notification of the decision appealed from. While Article 99 EPC laid down that an opposition fee had to be paid within a time limit of nine months, Article 105 EPC provided an exception in that the intervention could be filed and the opposition fee paid after the opposition

sibilität d'intervention. De même, les chambres de recours n'ont pas à examiner ni à décider si une action en contrefaçon qui a pu être intentée dans un pays donné constitue une autre affaire, de nature différente. Ce qui importe pour la chambre, c'est de connaître l'identité du brevet européen et l'identité des parties.

Dans l'affaire en question, une assignation à comparaître avait été émise cinq ans environ avant l'ouverture de la nouvelle procédure qui avait conduit à l'intervention, si bien que le délai d'intervention avait commencé à courir à compter de la date de l'assignation précédente. N'ayant pas été présentée dans un délai de trois mois à compter de cette date, la déclaration d'intervention ne remplissait pas les conditions requises à l'article 105(1), première phrase CBE, et avait donc dû être rejetée comme irrecevable.

1.1.2 Droits de l'intervenant, taxes dues

Dans l'affaire **T 144/95**, il avait été produit une déclaration d'intervention pendant la procédure de recours, en même temps qu'un acte d'opposition avec l'exposé des faits et justifications produits à l'appui de cette opposition, et la taxe d'opposition et une taxe de recours avaient été acquittées. Il avait été demandé par la suite le remboursement de la taxe de recours.

La chambre a considéré que, conformément à l'article 107 CBE, il ne pouvait être formé de recours recevable contre une décision que par une partie qui avait déjà été partie à la procédure ayant conduit à cette décision, pour autant que cette décision n'ait pas fait droit à ses prétentions. La déclaration d'intervention ayant été produite au cours de la procédure de recours, l'intervenant ne pouvait remplir ces conditions.

La chambre a également conclu, en se référant à la décision G 4/91, qu'un intervenant qui produit une déclaration d'intervention pendant la procédure de recours ne peut être considéré comme un requérant. Il ressortait clairement de l'article 108 CBE que la taxe de recours doit être acquittée dans un délai de deux mois à compter de la date de la signification de la décision attaquée. Alors que l'article 99 CBE dispose que la taxe d'opposition doit être payée dans un délai de neuf mois, l'article 105 CBE prévoit une exception à cette

der Einspruchsfrist eine Beitrittsklärung eingereicht und die Einspruchsgebühr entrichtet werden könne. Bezüglich der Frist für die Entrichtung der Beschwerdegebühr enthalte das EPÜ aber keine entsprechende Ausnahme.

Daher ordnete die Kammer die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

2. Prüfungsumfang

2.1 Bindung der Beteiligten an ihre Anträge – keine Reformatio in peius

In ihrer Entscheidung **T 315/97** (ABI. EPA 1999, 554) hat die Kammer der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorgelegt:

“Muß ein – z. B. durch Streichung eines einschränkenden Anspruchsmerkmals – geänderter Patentanspruch zurückgewiesen werden, durch den der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde?”

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 1/99** anhängig.

In der Sache **T 401/95** befand die Kammer, daß der Grundsatz des Verbots der Reformatio in peius nicht so ausgelegt werden kann, daß er für jede von der Einspruchsabteilung entschiedene Frage für sich genommen gilt. Nach Artikel 111 (1) und 102 (3) EPÜ sei die Kammer befugt und verpflichtet, über jede Frage unter Berücksichtigung des Hauptantrags zu entscheiden, und nicht an irgendeine Feststellung der angefochtenen Entscheidung gebunden. Daher sei die Kammer befugt, vor der Einspruchsabteilung behandelte Fragen nochmals aufzugreifen und zu entscheiden (s. Entscheidungen **T 327/92** und **T 583/95**).

In der Sache **T 239/96** entschied die Kammer, daß sich ein Patentinhaber unter Umständen in eine ungünstige Lage bringen kann, wenn er die ursprünglich erteilten Ansprüche nicht als Hauptantrag vor der Einspruchsabteilung aufrechterhält. Da das EPÜ die im deutschen System übliche Anschlußbeschwerde nicht kenne, werde das Verfahren in Fällen unnötig kompliziert, in denen jeder Beteiligte die Entscheidung akzeptiert hätte, wenn dies der andere Beteiligte auch getan hätte. Nur um formal nach Artikel 107 EPÜ beschwerdeberechtigt zu sein, müßten Beteiligte unter Umständen Anträge aufrechterhalten, denen wahrscheinlich nicht stattgegeben würde und die dann von der zuständigen Instanz geprüft werden

period had expired. The EPC provided no exception for the appeal fee time limit.

The board therefore ordered the appeal fee to be reimbursed.

2. Extent of scrutiny

2.1 Parties bound by their requests – no reformatio in peius

In **T 315/97** (OJ EPO 1999, 554), the board referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal:

“Must an amended claim which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if he had not appealed – eg by deleting a limiting feature of the claim – be rejected?”

The case is pending under **G 1/99**.

In **T 401/95** the board held that the principle of prohibiting reformatio in peius could not be construed as applying separately to each matter and each issue decided by the opposition division. The board had both the power and the duty pursuant to Articles 111(1) and 102(3) EPC to decide for itself on each matter and each issue with regard to the main request and it was not bound by any finding of the decision under appeal. Thus, the board was empowered to reopen and to decide on matters which had been at issue before the opposition division (see decisions **T 327/92** and **T 583/95**).

In **T 239/96** the board noted that a patentee could put himself in an unfavourable position by not keeping the originally granted claims as his main request before the opposition division. The lack of a cross-appeal (German “Anschlußbeschwerde”) under the EPC thus complicated the procedure unnecessarily in cases where each party would have accepted the decision had the other party indicated that it would have done so too. Purely in order to be formally qualified to appeal under Article 107 EPC, parties might have to maintain requests which were unlikely to be allowed and which then had to be examined by the deciding body. The board thus concluded that, in the absence of a provision on cross-appeal, reformatio in

disposition, la déclaration d’intervention pouvant être produite et la taxe d’opposition payée après l’expiration du délai d’opposition. La CBE ne prévoit aucune exception dans le cas du délai de paiement de la taxe de recours.

La chambre a donc ordonné le remboursement de la taxe de recours.

2. Etendue de l’examen

2.1 Effet obligatoire des requêtes – Pas de reformatio in peius

Dans l’affaire **T 315/97** (JO OEB 1999, 554), la chambre a soumis la question de droit suivante à la Grande Chambre de recours :

“Y a-t-il lieu de rejeter une revendication modifiée – par exemple par la suppression d’une caractéristique restrictive de la revendication – qui placerait l’opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s’il n’avait pas formé de recours ?”

L’affaire est en instance sous le numéro **G 1/99**.

Dans la décision **T 401/95**, la chambre a estimé que l’on ne pouvait considérer que le principe de l’interdiction de la “reformatio in peius” s’appliquait séparément à chaque question tranchée par la division d’opposition. Il incombait à la chambre compétente en vertu des articles 111(1) et 102(3) CBE de statuer seule sur chaque question concernant la requête principale, sans être liée par aucune des constatations de la décision faisant l’objet du recours. La chambre avait donc compétence pour réexaminer et trancher des questions qui avaient été soumises à la division d’opposition (cf. décisions **T 327/92** et **T 583/95**).

Dans l’affaire **T 239/96**, la chambre avait constaté qu’un titulaire de brevet pouvait se mettre lui-même dans une situation défavorable en ne maintenant pas dans sa requête principale devant la division d’opposition les revendications du brevet délivré initialement. La notion de recours incident prévue par le droit allemand (“Anschlußbeschwerde”) n’existait pas dans la CBE, la procédure s’en était trouvée inutilement compliquée alors que chaque partie aurait accepté la décision si l’autre partie en avait fait autant. Il pouvait arriver que, simplement pour pouvoir officiellement être habilitées à former un recours conformément à l’article 107 CBE, les parties devaient maintenir des requêtes qui n’avaient guère de chances d’être acceptées et qui

müßten. Daher befand die Kammer, daß die Reformatio in peius aufgrund des Fehlens einer Bestimmung zur Anschlußbeschwerde nach dem EPÜ nicht völlig ausgeschlossen werden könne, weil sie der Vermeidung unnötiger Streitigkeiten dienen könnte und gleichzeitig den Anspruch der Beteiligten auf rechtliches Gehör befriedige.

2.2 Ermittelter Sachverhalt – Anwendung von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren

Erweist sich die Beschwerde als unzulässig, so sind Einwendungen Dritter, die erst im Beschwerde-stadium erhoben worden sind, nicht von Amts wegen zu berücksichtigen, denn die Zulässigkeit einer Beschwerde ist laut Artikel 110 (1) EPÜ Voraussetzung für eine Überprüfung des Beschwerdevorbringens (T 690/98).

3. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde

3.1 Beschwerdefähige Entscheidungen

In der Sache **G 1/97** (ABI. EPA 2000, 322) entschied die Große Beschwerdekammer wie folgt:

1. Im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens ist es einem gerichtlichen Verfahren vorbehalten, Anträge, die sich auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützen und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer des EPA abzielen, als unzulässig zu verwerfen.

2. Die Entscheidung über die Unzulässigkeit obliegt der Beschwerdekammer, die die Entscheidung erlassen hat, deren Überprüfung beantragt wird. Sie kann unverzüglich und ohne prozessuale Formalitäten ergehen.

3. Diese gerichtliche Behandlung ist denjenigen gegen eine Beschwerdekammerentscheidung gerichteten Anträgen vorbehalten, die nach dem Tag des Erlasses der vorliegenden Entscheidung gestellt werden.

4. Hat die Rechtsabteilung des EPA über die Eintragung eines gegen eine Beschwerdekammerentscheidung gerichteten Antrags in das europäische Patentregister zu entscheiden, so darf sie diese Eintragung nicht veranlassen, wenn sich herausstellt, daß sich dieser Antrag ungeachtet seiner Form auf die angebliche Ver-

peius could not be ruled out altogether under the EPC, since it might serve as a means of avoiding unnecessary litigation, while still satisfying the legitimate expectations of the parties for a fair hearing.

2.2 Facts under examination – applying Article 114 in appeal proceedings

If an appeal is inadmissible, observations by third parties lodged at the appeal stage are not to be taken into account as a matter of course, since the admissibility of an appeal, according to Article 110(1) EPC, is a prerequisite for examination of the appeal (T 690/98).

3. Filing and admissibility of the appeal

3.1 Appealable decisions

In **G 1/97** (OJ EPO, 2000, 322), the Enlarged Board of Appeal made the following statement:

"1. In the context of the EPC, the jurisdictional measure to be taken in response to requests based on the alleged violation of a fundamental procedural principle and aimed at the revision of a final decision of a board of appeal having the force of res judicata should be the refusal of the requests as inadmissible.

2. The decision on inadmissibility is to be issued by the board of appeal which took the decision forming the subject of the request for revision. The decision may be issued immediately and without further procedural formalities.

3. This jurisdictional measure applies only to requests directed against a decision of a board of appeal bearing a date after that of the present decision.

4. If the Legal Division of the EPO is asked to decide on the entry in the Register of European Patents of a request directed against a decision of a board of appeal, it must refrain from ordering that the entry be made if the request, in whatever form, is based on the alleged violation of a fundamental procedural principle

devaient alors être examinées par l'instance chargée de rendre la décision. La chambre a conclu ainsi qu'en l'absence de toute disposition relative au recours incident, la reformatio in peius ne pouvait être totalement exclue dans le cadre de la CBE, puisqu'elle pourrait être un moyen d'éviter un litige inutile, tout en répondant à l'attente légitime des parties, qui doivent pouvoir être entendues en toute équité.

2.2 Examen des faits – application de l'article 114 dans la procédure de recours

Si le recours s'avère irrecevable, les objections de tiers qui n'ont été soulevées qu'au stade du recours ne doivent pas être examinées d'office, car, conformément à l'article 110(1) CBE, la recevabilité du recours est une condition préalable à remplir pour qu'il puisse être procédé à l'examen du recours (T 690/98).

3. Formation et recevabilité du recours

3.1 Décisions susceptibles de recours

Dans l'affaire **G 1/97** (JO OEB, 2000, 322), la Grande Chambre de recours a énoncé ce qui suit :

1. Dans le cadre de la Convention sur le brevet européen, il convient de réserver une suite juridictionnelle d'irrecevabilité aux requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et qui tendent à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours de l'OEB.

2. La décision d'irrecevabilité appartient à la chambre de recours qui a pris la décision dont la révision est demandée. Elle pourra être rendue immédiatement et sans autre formalité processuelle.

3. Cette suite juridictionnelle ne vaut que pour lesdites requêtes dirigées contre une décision d'une chambre de recours portant une date postérieure à celle de la présente décision.

4. Lorsque la division juridique de l'OEB est appelée à statuer quant à l'inscription au Registre européen des brevets d'une requête dirigée contre une décision d'une chambre de recours, elle doit s'abstenir de prescrire cette inscription s'il apparaît que, quelle qu'en soit la forme, cette requête est fondée sur la violation

letzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützt und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielt.

In der Sache **J 38/97** befand die Kammer, daß lediglich die mit dem technischen Gutachten (Art. 25 EPÜ) betraute Prüfungsabteilung oder der Formalsachbearbeiter entsprechend der Mitteilung des Vizepräsidenten GD 2 (ABI. EPA 1984, 317, geändert und ergänzt in ABI. EPA 1989, 178) für die Entscheidung über einen Antrag auf Akteneinsicht zuständig ist. Die angefochtene Entscheidung erfülle diese Voraussetzung nicht, weil sie von einem Direktor getroffen worden sei, der nach dem EPÜ nicht befugt gewesen sei, über den Antrag des Beschwerdeführers auf Akteneinsicht zu entscheiden. Seine Entscheidung sei daher von Anfang an nichtig gewesen und die Beschwerde gegen diese "Entscheidung" unzulässig (s. auch T 382/92).

3.2 Zuständige Beschwerdekammer

In der Sache **T 379/96** legte der Beschwerdegegner/Patentinhaber einen Hilfsantrag vor, wonach verschiedene Rechtsfragen der Großen Beschwerdekammer oder dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt werden sollten, weil seiner Auffassung nach ein erstmaliger Widerruf eines Patents durch eine Beschwerdekammer in Ermangelung einer Überprüfungsmöglichkeit durch eine höhere Instanz gegen Artikel 125 EPÜ wie auch Artikel 32 TRIPS verstoße. Dieser Antrag wurde kurz vor der Vertagung der mündlichen Verhandlung zur Beratung durch die Kammer vorgebracht.

Die Kammer befand, daß das bisherige Verfahren in keiner Weise darauf hingedeutet habe, daß in der mündlichen Verhandlung solche Fragen aufkommen würden. Im übrigen stehe dieser Antrag auch im Widerspruch zum bisherigen Verhalten des Beschwerdegegners.

Außerdem stellte die Kammer fest, daß dieser Antrag nur zum Tragen kommen sollte, wenn jeder der vorgegangenen Anträge von der Kammer abgelehnt worden wäre. Es sei aber inkonsequent, die Zuständigkeit der Kammer im Falle einer positiven Entscheidung anzuerkennen und im Falle einer negativen Entscheidung anzufechten. Etwaige Zweifel an der Zuständigkeit der Kammer hätten ihrer Auffassung nach zu Beginn des Beschwerdeverfahrens geäußert werden müssen. Daß der Beschwerdegegner dies unterlassen und bis zum Ende des Verfahrens gewartet habe,

and aimed at the revision of a final decision of a board of appeal."

In **J 38/97** the Board found that only the examining division charged with the technical opinion (Article 25 EPC) or the formalities officer pursuant to the Notice from the Vice-President DG 2 (OJ EPO 1984, 317, revised and supplemented in OJ EPO 1989, 178) was competent to decide on requests for inspection of files. The decision under appeal did not meet this requirement since it was taken by a director. This person was not entitled under the EPC to take any decision on inspections of files requested by appellants. His decision was therefore void ab initio and the appeal against the "decision" was inadmissible (see also T 382/92).

3.2 Board competent to hear a case

In **T 379/96** the respondent/patentee submitted an auxiliary request for referral of questions of law to the Enlarged Board of Appeal or to the European Court of Justice based on the respondent's view that revocation of a patent for the first time by a board of appeal was, in the absence of further review, in contravention of Article 125 EPC as well as of Article 32 TRIPS. The submission was lodged shortly before the oral proceedings were adjourned for the board to deliberate.

The board found that nothing in the previous proceedings had given any reason to expect this type of question in the oral proceedings. The request also contradicted the respondent's previous conduct.

The board further noted that this request was intended to have effect only if the board were to refuse each of the preceding requests. The board considered it inconsistent for the respondent to accept the board's competence in the event of a favourable outcome and to contest it in the event of an unfavourable one. Any doubts about the competence of the board should, in the board's opinion, have been raised at the outset of the appeal proceedings. The fact that the respondent failed to do so and waited until the end of the proceedings amounted to an inadmissible

alléguée d'un principe fondamental de procédure et tend à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours.

Dans l'affaire **J 38/97**, la chambre a jugé que seule la division d'examen chargée de fournir l'avis technique (article 25 CBE) ou l'agent des formalités, conformément au communiqué du Vice-Président chargé de la DG 2 (JO 1984, 317, dans le texte modifié et complété publié au JO OEB 1989, 178), avait compétence pour statuer sur une requête en inspection publique. La décision attaquée ne remplissait pas cette condition puisqu'elle avait été prise par un directeur. Celui-ci n'était pas compétent en vertu de la CBE pour statuer sur la requête en inspection publique présentée par le requérant. Sa décision était donc sans effet dès l'origine et le recours contre cette "décision" était irrecevable (cf. aussi T 382/92).

3.2 Chambre de recours compétente

Dans l'affaire **T 379/96**, l'intimé/le titulaire du brevet, estimant que la révocation d'un brevet pour la première fois par une chambre de recours contrevenait, en l'absence de tout réexamen, à l'article 125 CBE ainsi qu'à l'article 32 de l'accord TRIPS, avait demandé dans une requête subsidiaire la saisine de la Grande Chambre de recours ou de la Cour de justice européenne. Cette requête avait été présentée juste avant que la procédure orale ne soit suspendue pour permettre à la chambre de délibérer.

La chambre a estimé que la procédure qui avait précédé ne permettait pas de s'attendre à ce type de questions pendant la procédure orale. La requête était également en contradiction avec l'attitude adoptée antérieurement par l'intimé.

La chambre a également constaté que cette requête ne devait devenir effective que si la chambre était amenée à rejeter chacune des requêtes précédentes. Elle a considéré qu'il serait illogique de reconnaître la compétence de la chambre en cas de résultat positif et de la contester en cas de résultat négatif. De l'avis de la chambre, toute réserve émise au sujet de la compétence de la chambre aurait dû l'être au début de la procédure de recours. Attendre au lieu de cela la fin de la procédure pour émettre une réserve équivalait à exercer un droit de manière inadmis-

sei die unzulässige Ausübung eines Rechts und verstoße gegen das allgemein anerkannte Verbot des "venire contra factum proprium". Daher ließ die Kammer den Antrag nicht zu.

3.3 Beschwerdeberechtigung

3.3.1 Formelle Beschwerdeberechtigung

In der Entscheidung **T 272/95** (ABI. EPA 1999, 590) wurden der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen vorgelegt:

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

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

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

Die Sache ist unter dem Aktenzeichen **G 3/99** anhängig.

3.3.2 Beschwer

a) Anmelder

Der Beschwerdeführer erklärte in seiner Beschwerdebegründung, die er bei Einlegung der Beschwerde in der Sache **J 32/95** (ABI. EPA 1999, 713) eingereicht hatte, daß die Beschwerde gegen die Abhilfeentscheidung der Prüfungsabteilung gerichtet sei. Mit dieser Entscheidung war aber zweierlei verfügt worden: Zum einen wurde die Entscheidung der Prüfungsabteilung aufgehoben, und zum anderen wurde der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückgewiesen.

Die Kammer befand, daß der Beschwerdeführer durch die Entscheidung der Prüfungsabteilung auf Aufhebung ihrer Zurückweisungsentscheidung nicht im Sinne von Artikel 107 EPÜ beschwert zu sein schien und diesen Teil der Feststellungen der Prüfungsabteilung offenbar auch nicht in Frage stellen wollte.

exercise of a right under the well-established prohibition of venire contra factum proprium. The request was therefore not admitted by the board.

3.3 Entitlement to appeal

3.3.1 Entitlement to appeal – formal aspects

In **T 272/95** (OJ EPO 1999, 590) the following questions were referred to the Enlarged Board of Appeal:

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

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

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

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

3.3.2 Party adversely affected

(a) Applicant

The appellant's combined notice and statement of grounds in his appeal in **J 32/95** (OJ EPO 1999, 713) stated that the appeal was against the decision on rectification of the examining division. This decision in fact contained two orders: firstly, that the decision of the examining division was to be set aside, and secondly, that the application for reimbursement of the appeal fee was to be rejected.

The Board found that the appellant did not appear to be adversely affected within the meaning of Article 107 EPC by the decision of the examining division to rectify its decision to refuse the application, nor did he appear to have wanted to call into question this part of the examining division's findings. The Board thus

sible, car contrevenant à la règle bien établie qui interdit de "venire contra factum proprium" (revenir sur ce qu'on a fait soi-même). La requête a donc été rejetée par la chambre.

3.3 Personnes en droit de former un recours

3.3.1 Personnes en droit de former un recours – Aspects formels

Dans l'affaire **T 272/95** (JO OEB 1999, 590), les questions suivantes ont été soumises à la Grande Chambre de recours :

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

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

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

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

3.3.2 Décision ne faisant pas droit aux prétentions d'une partie

a) Demandeur

Dans l'affaire **J 32/95** (JO OEB 1999, 713), il ressortait de l'acte de recours et du mémoire exposant les motifs du recours produits par le requérant que le recours était dirigé contre la décision de révision préjudicielle prise par la division d'examen. En fait, le dispositif de cette décision s'articulait en deux parties, à savoir d'une part l'annulation de la décision prise par la division d'examen et, d'autre part, le rejet de la requête en remboursement de la taxe de recours.

La chambre a jugé qu'il ne semblait pas que la décision prise par la division d'examen de réviser sa décision de rejet de la demande n'ait pas fait droit aux prétentions du requérant, au sens de l'article 107 CBE, ni que celui-ci ait souhaité remettre en question cette partie des conclusions de la division d'examen. La chambre a

Daher legte die Kammer das Vorbringen des Beschwerdeführers dahingehend aus, daß die Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung gerichtet war, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr abzulehnen, und nicht gegen ihre Entscheidung, der Beschwerde abzuhelfen (s. auch "5. Abhilfe").

In der Sache **T 142/96** befand die Kammer, daß im Prüfungsverfahren unter der Begründung, auf die eine Abhilfeentscheidung gestützt ist, nicht nur die rechtlichen Gründe der Entscheidung zu verstehen sind, sondern auch die faktischen Gründe, auf denen die rechtlichen Gründe basieren. Daher sei die Rechtsgrundlage der Entscheidung zwar erfüllt gewesen, erhebliche Meinungsunterschiede zwischen der Prüfungsabteilung und den Anmeldern bezüglich der wesentlichen faktischen Gründe aber nicht gelöst worden. Daher habe die Entscheidung die Anmelder um eine Prüfung der strittigen faktischen Gründe, auf denen die angefochtene Entscheidung beruhte, durch die Beschwerdekammer gebracht. Nach Auffassung der Kammer waren die Anmelder daher durch die Abhilfeentscheidung beschwert (s. auch "5. Abhilfe").

3.4 Form und Frist

3.4.1 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift

a) Regel 64 a) EPÜ

In der Sache **T 1/97** entschied die Kammer, daß die Beschwerdeschrift gemäß Regel 64 a) EPÜ den richtigen Namen des Beschwerdeführers enthalten muß. Ist der Name des Beschwerdeführers nicht korrekt angegeben, so kann dieser Mangel im Rahmen von Regel 65 (2) EPÜ beseitigt werden.

b) Regel 64 b) EPÜ

In **T 382/96** wurde entschieden, daß eine Beschwerde, deren Hauptantrag den Bestimmungen des EPÜ genügt, zulässig ist. Das EPÜ (Regel 65) sieht eine teilweise Unzulässigkeit im Umfang einzelner Hilfsanträge nicht vor. Hilfsanträge, die sprachlich nicht konkretisiert wurden, sind jedoch nicht im Sinne von Regel 64 b) EPÜ zulässig, weil sie den Umfang nicht angeben, in dem die Änderung/Aufhebung der angefochtenen Entscheidung beantragt wird; dasselbe trifft auf Hilfsanträge zu, die nicht begrün-

interpreted the submissions of the appellant to mean that the appeal had been filed against the decision of the examining division not to grant reimbursement of the appeal fee and not against the decision of the examining division to grant interlocutory revision (see also section 5, "Interlocutory revision", below).

The board found in **T 142/96** that, during the examination procedure, the grounds which formed the basis of a decision on rectification should not be interpreted to mean only the legal basis of the decision but also the factual reasons supporting the legal basis. Thus, although the legal basis of the decision was considered to have been met, substantial differences between the examining division and the applicants regarding the essential factual reasons had not been resolved. The decision thereby deprived the applicants of an examination by the appeal board of the contentious factual issues which formed the basis of the decision at issue. In the board's view, therefore, the applicants had been adversely affected by the decision on rectification (see also section 5, "Interlocutory revision", below).

3.4 Form and time limit of appeal

3.4.1 Form and content of appeal

(a) Rule 64(a) EPC

In **T 1/97** the board held that in order to comply with Rule 64(a) EPC the notice of appeal should contain the true name of the appellant. If the appellant's name was not given correctly, this deficiency could be remedied under Rule 65(2) EPC.

(b) Rule 64(b) EPC

In **T 382/96** it was decided that an appeal was admissible if its main request satisfied the provisions of the EPC. The EPC (Rule 65) did not provide for partial inadmissibility on the basis of the scope of individual auxiliary requests. Auxiliary requests which were not specific enough were, however, not admissible within the meaning of Rule 64(b) EPC because they did not indicate the extent to which amendment or cancellation of the contested decision was requested. The same applied to

considéré ainsi que les arguments du requérant visaient à attaquer la décision de la division d'examen de ne pas accorder le remboursement de la taxe de recours, et non à contester sa décision d'octroi de la révision préjudicielle (voir aussi "5. Révision préjudicielle" infra).

Dans la décision **T 142/96**, la chambre a estimé que pendant la procédure d'examen les motifs sur lesquels se fonde une décision de révision préjudicielle ne doivent pas être considérés comme étant uniquement les motifs constituant le fondement juridique de la décision, mais aussi comme étant les motifs de fait qui étayaient les motifs de droit. Ainsi, même si le fondement juridique de la décision a été considéré comme valable, des divergences de vues notables subsistaient entre la division d'examen et les demandeurs au sujet des motifs de fait essentiels. La décision qui avait été prise avait ainsi privé les demandeurs de la possibilité de faire examiner par la chambre de recours les questions de fait litigieuses sur lesquelles se fondait la décision contestée. De l'avis de la chambre, la décision de révision préjudicielle n'avait donc pas fait droit aux prétentions des demandeurs (voir aussi "5. Révision préjudicielle" infra).

3.4 Forme et délai de recours

3.4.1 Forme et contenu de l'acte de recours

a) Règle 64 a) CBE

Dans l'affaire **T 1/97**, la chambre a décidé que pour être conforme aux dispositions de la règle 64 a) CBE, l'acte de recours devait mentionner le véritable nom du requérant. Si ce nom n'était pas correctement indiqué, il était possible selon la règle 65(2) CBE de remédier à cette irrégularité.

b) Règle 64 b) CBE

Dans la décision **T 382/96**, il a été décidé qu'un recours dont la requête principale satisfait aux conditions requises par la CBE doit être considéré comme recevable. La CBE (règle 65) ne prévoit pas que le recours soit partiellement irrecevable au regard de certaines des requêtes subsidiaires. Des requêtes subsidiaires qui n'ont pas été explicitement formulées ne sont toutefois pas recevables au regard de la règle 64 b) CBE, car elles n'indiquent pas la mesure dans laquelle la modi-

det (substantiiert) wurden im Sinne von Artikel 108 Satz 2.

3.5 Beschwerdebeurteilung

In **T 252/95** wurde von der Beschwerdeführerin der Einwand erhoben, die Beschwerde sei unbegründet, da sie sich nur auf neue Tatsachen und Beweismittel stütze, die nicht zuzulassen seien. Die Kammer stellte fest, daß eine Begründung im Sinne von Artikel 108 (2) EPÜ auch dann als ausreichend angesehen werden kann, wenn ein neuer Tatbestand vorgebracht wird, der der Entscheidung die rechtliche Grundlage entzieht. Das gilt auch dann, wenn die Einspruchsgründe auf einen neuen Sachverhalt gestützt werden und eine Auseinandersetzung mit den Gründen der Entscheidung der Einspruchsabteilung vollständig fehlt.

In der Sache **T 162/97** enthielt die Begründung der Beschwerde gegen den Widerruf des Patents einen geänderten Anspruch. Der Beschwerdegegner/Einsprechende argumentierte, daß die Beschwerde nach Artikel 108 EPÜ unzulässig sei, weil der neue geänderte Anspruch nicht die Beschwerdeschrift stütze, in der die Aufrechterhaltung des Streitpatents in vollem Umfang beantragt worden sei.

Die Kammer stimmte dem nicht zu. Aus der Beschwerdebeurteilung gehe eindeutig die Auffassung des Beschwerdeführers hervor, daß die Begründung der angefochtenen Entscheidung angesichts des geänderten Anspruchs nicht mehr gültig sei. Außerdem werde in der Beschwerdebeurteilung ausdrücklich auf einen Kausalzusammenhang zwischen dem geänderten Anspruch und der Begründung der angefochtenen Entscheidung hingewiesen. Somit liege ein deutlicher Hinweis auf die faktischen und rechtlichen Gründe vor, aus denen die angefochtene Entscheidung nach Auffassung des Beschwerdeführers aufgehoben werden solle.

Wenn eine Beschwerde allerdings keinen Zusammenhang mit der Begründung der angefochtenen Entscheidung (mangelnde erfinderische Tätigkeit) aufweist und sich, gestützt auf eine neue Entgegenhaltung, nur auf einen neuen Einspruchsgrund (mangelnde Neuheit) bezieht, widerspricht dies den in G 9/91 und G 10/91 (ABI. EPA 1993, 408 und 420) aufgestellten Grundsätzen, wonach

auxiliary requests which were not substantiated within the meaning of Article 108.

3.5 Statement of grounds of appeal

In **T 252/95** the appellant objected that the appeal was unfounded as it was based only on new facts and evidence which were not admissible. The board held that grounds within the meaning of Article 108(2) EPC could be deemed to be sufficient if new facts were submitted which removed the legal basis from the decision. That also applied where the grounds for opposition were based on new facts and there was no discussion whatsoever of the grounds for the opposition division's decision.

The grounds of appeal in **T 162/97** against the revocation of the patent contained an amended claim. The respondent/opponent argued that the appeal was inadmissible under Article 108 EPC, as the new amended claim did not support the notice of appeal, which requested maintenance in full of the patent in suit.

The board disagreed. It was clear from the statement of grounds of appeal that the appellant considered that the reasoning in the decision under appeal no longer applied in view of the amended claim. The statement of grounds of appeal also explicitly indicated a causal link between the amended claim and the reasons given in the decision under appeal. There was thus a clear indication of the factual and legal reasons why the appellant considered the decision under appeal should be set aside.

However, an appeal unconnected with the reasons given in the appealed decision (lack of inventive step) and directed only to a new ground for opposition (lack of novelty) based on a new document was contrary to the principles laid down in decisions G 9/91 and G 10/91 (OJ EPO 1993, 408 and 420), according to which an appeal should be within the same legal and factual

fiction/révocation de la décision attaquée est demandée ; cela vaut aussi pour les requêtes subsidiaires qui n'ont pas été motivées (fondées) au sens de l'article 108, deuxième phrase.

3.5 Mémoire exposant les motifs du recours

Dans l'affaire **T 252/95**, la requérante avait objecté que le recours n'était pas motivé, car il reposait uniquement sur des preuves et faits nouveaux qui ne devaient pas être admis. La chambre a jugé qu'un exposé des motifs du recours au sens de l'article 108(2) CBE, deuxième phrase, peut être considéré comme suffisant même lorsqu'il est allégué de nouveaux faits qui privent la décision de sa base juridique. Il en va de même lorsque les motifs d'opposition sont étayés par de nouveaux faits et qu'il n'a été nullement discuté des motifs de la décision de la division d'opposition.

Dans l'affaire **T 162/97**, l'exposé des motifs du recours formé contre la décision de révocation du brevet comportait une revendication modifiée. L'intimé/l'opposant avait soutenu que le recours était irrecevable au regard de l'article 108 CBE, car la nouvelle revendication modifiée ne pouvait étayer le recours, par lequel il était demandé le maintien du brevet en litige dans son intégralité.

La chambre a estimé au contraire qu'il ressortait clairement du mémoire exposant les motifs du recours que, pour le requérant, l'argumentation de la décision attaquée n'était plus valable du fait de la production de la revendication modifiée. Le mémoire exposant les motifs du recours mentionnait lui aussi explicitement un lien de cause à effet entre la revendication modifiée et les motifs avancés dans la décision attaquée, si bien que les motifs de fait et de droit pour lesquels le requérant avait estimé que la décision attaquée devait être annulée se voyaient clairement indiqués.

Toutefois, un recours sans rapport avec les motifs énoncés dans la décision attaquée (absence d'activité inventive) et portant uniquement sur un nouveau motif d'opposition (absence de nouveauté) invoqué sur la base d'un nouveau document est contraire aux principes énoncés dans les décisions G 9/91 et G 10/91 (JO OEB 1993, 408 et 420), dans lesquelles il a été déclaré qu'un recours

der rechtliche und faktische Rahmen bei einer Beschwerde derselbe sein muß wie beim Einspruchsverfahren. Sie kommt einem neuen Einspruch gleich und ist somit unzulässig (T 1007/95, ABI. EPA 1999, 733).

4. Zurückverweisung

In der Sache T 83/97 entschied die Kammer, daß die Beschwerdeinstanz nicht verpflichtet ist, bei jedem Vorbringen eines neuen Sachverhalts nach Artikel 111 (1) EPÜ zurückzuverweisen, d. h. daß die Beteiligten nicht in jeder einzelnen Verfahrenssituation ein absolutes Recht auf zwei Instanzen haben. Angesichts der Sachlage dieses Falles befand die Kammer aber, daß ein Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ vorgelegen hätte, wenn abschließend über alle offenen Fragen gegen die Anträge der Beteiligten entschieden worden wäre, die über die Möglichkeit eines solchen Verfahrens nicht vorgewarnt worden waren, so daß sie entsprechend der langjährigen Praxis der Beschwerdekammern entschied, die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen.

Ähnlich befand die Kammer auch in der Sache T 249/93, daß es nach Artikel 111 (1) EPÜ im Ermessen der Kammer stehe, selbst über eine Frage zu entscheiden oder die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen. Die Beteiligten hätten nicht in jedem noch so späten Verfahrensstadium Anspruch auf zwei Rechtsinstanzen. Während die Kammer in einem frühen Stadium ihr Ermessen in der Regel dahingehend ausübe, daß sie die Angelegenheit zurückverweise, sei der Fall anders gelagert, wenn eine Zurückverweisung bedeuten würde, daß eine endgültige Entscheidung erst nach Erlöschen des Patents getroffen würde; in diesem Fall wäre die Kammer geneigt, selbst zu entscheiden, falls keine triftigen Gründe dagegen sprächen.

In der Sache 679/97 räumte die Einspruchsabteilung, als die Angelegenheit zum zweiten Mal an sie zurückverwiesen wurde, entgegen der Entscheidung der Kammer keine Gelegenheit ein, zur Zulässigkeit verspätet vorgelegter Dokumente Stellung zu nehmen. Die Kammer beurteilte dies zwar als einen sehr wesentlichen Verfahrensmangel, erachtete es aber angesichts des Interesses der Beteiligten an einer

framework as the opposition proceedings. It was tantamount to a new opposition and was thus inadmissible (T 1007/95, OJ EPO 1999, 733).

4. Remittal to the department of first instance

The board was of the opinion in T 83/97 that it was not mandatory for the appellate instance to remit under Article 111(1) EPC every time a fresh case was raised before it, ie that the right to two instances might not in each and every procedural situation be an absolute right of the parties concerned. However, in the circumstances of the case the board found that it would have been a violation of Article 113 EPC to have given a final decision on all outstanding substantive matters against the requests of the parties, who had had no advance warning of such a procedural possibility, and in view of the long-standing practice of the boards of appeal and so remitted the case to the department of first instance.

Similarly, in T 249/93 the board also held that under Article 111(1) EPC, whether the board itself decided an issue, or whether it referred the matter back to the first-instance department for decision, was within the discretion of the board. Parties did not have a right to have each issue decided by two instances, however late a stage the proceedings had reached. Whereas at an early stage of the proceedings, the board usually exercised its discretion to remit the matter, where remittal of the case might mean that a final decision was not reached until after the expiry of the patent, the position was different and the board would be inclined to decide the issue itself, unless there were strong reasons for not doing so.

In T 679/97, on the second remittal to the opposition division, the latter, in contravention of the decision of the board, gave no opportunity to comment on the admissibility of late-filed documents. Although the board considered this a very serious substantial procedural violation, it judged it necessary to exercise the powers of the opposition division under Article 111(1) EPC and proceed with the appeal itself, in view of the interest of

doit se situer dans le même cadre de droit et de fait que la procédure d'opposition. Le recours qui avait été formé équivalait à une nouvelle opposition et était donc irrecevable (T 1007/95, JO OEB 1999, 733).

4. Renvoi à la première instance

Dans l'affaire T 83/97, la chambre a jugé que l'instance de recours n'est pas tenue de renvoyer à la première instance toute nouvelle affaire qui lui a été soumise, comme le prévoit l'article 111(1) CBE, ce qui signifie que le droit d'être entendu par deux instances ne peut constituer un droit absolu des parties concernées à n'importe quel stade de n'importe quelle procédure. La chambre a considéré toutefois dans cette circonstance, que cela aurait été aller à l'encontre de l'article 113 CBE que de statuer définitivement sur toutes les questions de fond en instance sans faire droit aux requêtes des parties qui n'avaient pas été prévenues à l'avance de cette possibilité et, eu égard à la jurisprudence constante des chambres de recours, elle a renvoyé l'affaire à la première instance.

De même, dans l'affaire T 249/93, la chambre a jugé que, conformément à l'article 111(1) CBE, la chambre dispose d'un pouvoir d'appréciation pour décider soit de statuer elle-même sur une question, soit de renvoyer l'affaire devant la première instance pour décision. Les parties ne disposent pas d'un droit leur permettant d'exiger que chaque question soit tranchée par deux instances, si tardif que puisse être le stade de la procédure auquel on se trouve. Au début de la procédure, la chambre exerce généralement son pouvoir d'appréciation pour renvoyer l'affaire à l'instance précédente, mais lorsque ce renvoi peut signifier qu'il ne sera pris de décision définitive qu'après l'expiration du brevet, la situation est différente et la chambre aurait plutôt tendance à statuer elle-même sur la question, sauf si elle a de sérieuses raisons pour ne pas le faire.

Dans la décision T 679/97, l'affaire avait été renvoyée pour la deuxième fois à la division d'opposition qui, contrevenant à la décision de la chambre, n'avait pas donné aux parties la possibilité de présenter leurs observations au sujet de la recevabilité de documents produits tardivement. La chambre a considéré qu'il s'agissait là d'un vice substantiel de procédure qui lui paraissait très grave, mais elle a tout de même jugé

abschließenden Entscheidung für erforderlich, gemäß Artikel 111 (1) EPÜ im Rahmen der Zuständigkeit der Einspruchsabteilung tätig zu werden und sich selbst mit der Beschwerde zu befassen.

5. Abhilfe

In der Sache **T 142/96** wurde die Anmeldung wegen mangelnder Neuheit gegenüber der Entgegenhaltung D3 zurückgewiesen. Der daraufhin eingelegten Beschwerde half die Prüfungsabteilung aufgrund von Änderungen des Anspruchs 1 nach Artikel 109 (1) EPÜ ab. Im anschließenden Prüfungsverfahren wurde ein neuer Anspruch 1 eingereicht; dieser war nach Auffassung der Prüfungsabteilung ebenfalls nicht neu gegenüber der Entgegenhaltung D3. Daher wurde die Anmeldung nochmals zurückgewiesen ("zweite Entscheidung").

Die Anmelder legten auch gegen die zweite Entscheidung Beschwerde ein. Nach Änderungen des Anspruchs 1 half die Prüfungsabteilung auch dieser Beschwerde ab. Im Prüfungsverfahren nach der Abhilfeentscheidung wurde den Anmeldern mitgeteilt, daß der Anspruch 1 gegenüber der Entgegenhaltung D3 nicht erfinderisch sei. Daraufhin legten sie die jetzige Beschwerde gegen die Abhilfe der zweiten Beschwerde ein und beantragten, daß diese Entscheidung und die zweite Entscheidung der Prüfungsabteilung auf Zurückweisung der Anmeldung aufgehoben und ein Patent auf der Grundlage der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anträge erteilt werden solle.

Die Kammer befand, daß die zweite Abhilfeentscheidung beschwerdefähig sei und der Anmelder durch sie beschwert sei, weil der Befund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit auf einer Auslegung von D3 basiere, die bereits zum Befund der mangelnden Neuheit in der zweiten Entscheidung geführt habe und von den Anmeldern angefochten worden sei. Im Prüfungsverfahren sollten unter der Begründung, auf die eine Abhilfeentscheidung gestützt sei, nicht nur die rechtlichen Gründe der Entscheidung zu verstehen sein, sondern auch die faktischen Gründe, auf denen die rechtlichen Gründe basierten. Daher habe die Entscheidung die Anmelder um eine Prüfung der strittigen faktischen Gründe, auf denen die strittige Entscheidung beruhte, durch die Beschwerdekammer gebracht. Nach Auffassung der Kammer waren

the parties in having the case finally decided.

5. Interlocutory revision

In **T 142/96** the application was refused on the ground of lack of novelty having regard to document D3. Following an appeal the examining division rectified its decision under Article 109(1) EPC in view of amendments to claim 1. During the subsequent examination proceedings a new claim 1 was filed, which was considered by the examining division to lack novelty having regard to the same document D3. The application was accordingly refused again ("second decision").

The applicants also lodged an appeal against the second decision. In view of amendments to claim 1, the examining division rectified the second decision. During the examination proceedings following the rectification, the applicants were informed that claim 1 did not involve an inventive step having regard to document D3. They filed the appeal in question against the decision on rectification of the second appeal and requested that this decision and the second decision of the examining division refusing the application be set aside and a patent be granted on the basis of requests filed with the statement of the grounds of appeal.

The board held that the decision on rectification of the second decision was an appealable decision and the appellant had been adversely affected by that decision because the finding of lack of inventive step was based on an interpretation of D3 which was the same as that which had led to the finding of lack of novelty in the second decision and which had been disputed by the applicants. During examination proceedings, the grounds which formed the basis of a decision should not be interpreted as meaning only the legal basis of the decision but also the factual reasons supporting the legal basis. The decision on rectification deprived the applicants of an examination by the appeal board of the contentious factual issues which formed the basis of the second decision. Therefore, the applicants

qu'elle devait, conformément à l'article 111(1) CBE, exercer les compétences de la division d'opposition et statuer elle-même sur le recours, les parties ayant intérêt à ce qu'une décision définitive soit rendue sur l'affaire.

5. Révision préjudicielle

Dans l'affaire **T 142/96**, la demande a été rejetée pour absence de nouveauté par rapport au document D3. Un recours ayant été formé, la division d'examen y a fait droit, conformément à l'article 109(1) CBE, compte tenu des modifications apportées à la revendication 1. Au cours de la procédure d'examen qui a suivi, il a été déposé une nouvelle revendication 1 qui a été considérée par la division d'examen comme dépourvue de nouveauté par rapport à ce même document D3. La demande a par conséquent été rejetée à nouveau ("seconde décision").

Les demandeurs ont également formé un recours à l'encontre de la seconde décision. La division d'examen a fait droit à ce recours, vu les modifications apportées à la revendication 1. Au cours de la procédure d'examen qui a suivi, les demandeurs ont été informés que l'objet de la revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive par rapport au document 3. Les demandeurs ont formé recours contre la décision de révision préjudicielle de la seconde décision et ont demandé que cette décision ainsi que la seconde décision de rejet de la demande prise par la division d'examen soient annulées et qu'un brevet soit délivré sur la base de requêtes déposées en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours.

La chambre a estimé que la décision de révision préjudicielle de la seconde décision était susceptible de recours et qu'elle n'avait pas fait droit aux prétentions des demandeurs puisque la division d'examen avait conclu au défaut d'activité inventive en se fondant sur une interprétation du document D3 qui était la même que celle qui l'avait conduite à constater l'absence de nouveauté de l'objet de la revendication dans la seconde décision, et que cette interprétation avait été contestée par les demandeurs. Il convenait de considérer que dans la procédure d'examen, les motifs sur lesquels se fonde la décision ne sont pas uniquement les motifs juridiques sur la base desquels a été rendue la décision, mais aussi les faits qui étayaient les motifs juridiques. La décision de révision préjudicielle avait privé les deman-

die Anmelder daher durch die Abhilfeentscheidung beschwert.

Bezüglich der beantragten Rückzahlung der Beschwerdegebühr für die jetzige Beschwerde befand die Kammer, daß die Praxis der Wiederaufnahme der Prüfung nach der Abhilfe fragwürdig sei. Sie entschied, daß die Abhilfe der zweiten Entscheidung gegen den Artikel 109 EPÜ zugrunde liegenden Grundsatz der Verfahrensökonomie verstoße. Dies sei ein wesentlicher Verfahrensmangel, der zu der jetzigen unnötigen Beschwerde geführt habe. Angesichts dieser Umstände sei die Rückzahlung der Beschwerdegebühr für die jetzige Beschwerde angemessen.

In **J 32/95** (ABI. EPA 1999, 713) gewährte die Prüfungsabteilung Abhilfe, lehnte dabei aber die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ab. Der Beschwerdeführer legte gegen diese Zurückweisung Beschwerde ein und mußte eine zweite Beschwerdegebühr entrichten.

Hält das Organ, dessen Entscheidung angefochten wurde, die Erfordernisse des Artikels 109 EPÜ bezüglich der Abhilfe für erfüllt, nicht aber die Erfordernisse der Regel 67 EPÜ bezüglich der Rückzahlung der Beschwerdegebühr, so hat es nach Auffassung der Juristischen Beschwerdekammer der Beschwerde abzuhelpen und den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorzulegen. Falls der Beschwerde abgeholfen werde, sei das erstinstanzliche Organ nicht befugt, einen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen. Diese Befugnis liege bei der Beschwerdekammer.

Die Juristische Beschwerdekammer betonte, daß die Abhilfe als Verfahrensinstrument laut Artikel 109 EPÜ dem erstinstanzlichen Organ nur zur Verfügung stehe, wenn es eine Entscheidung zugunsten des Anmelders treffe, d. h. der Beschwerde abhelfe. Anderenfalls sei die Beschwerde der Beschwerdekammer vorzulegen. Somit folge nach Ansicht der Kammer die Auslegung, wonach das erstinstanzliche Organ laut Regel 67 EPÜ lediglich zugunsten des Beschwerdeführers entscheiden könne, aber nicht befugt sei, einen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen, der in Artikel 109 EPÜ fest-

had been adversely affected by the decision on rectification.

As to the requested refund of the appeal fee for the appeal at issue the board held that the practice of re-opening examination after rectification was questionable. It found that the decision on rectification of the second decision was contrary to the principle of procedural economy underlying Article 109 EPC. This constituted a substantial procedural violation which gave rise to the unnecessary appeal at issue. Reimbursement of the appeal fee for the appeal was equitable under the circumstances.

In **J 32/95** (OJ EPO 1999, 713) the examining division granted interlocutory revision but did not on this occasion grant the reimbursement of the appeal fee. The appellant lodged an appeal against this refusal and had to pay a second appeal fee.

The Legal Board held that if the department whose decision was contested considered that the requirements of Article 109 EPC for interlocutory revision were fulfilled, but not those of Rule 67 EPC for reimbursement of the appeal fee, it should rectify its decision and remit the request for reimbursement of the appeal fee to the board of appeal for a decision. In the event of interlocutory revision, the department of first instance did not have the power to refuse a requested reimbursement of appeal fee. Such power lay with the board of appeal.

The Legal Board pointed out that according to Article 109 EPC, interlocutory revision, as a procedural instrument, was only at the disposal of the department of first instance where it took a decision in favour of the applicant, ie where it granted interlocutory revision. Otherwise the appeal should be remitted to the board of appeal. Thus, in the board's view, to interpret Rule 67 EPC to mean that the department of first instance could only take a decision in favour of the applicant but had no power to refuse a requested reimbursement, accorded with the distribution of powers between the

deurs de la possibilité de faire examiner par la chambre de recours les questions de fait litigieuses sur lesquelles s'était fondée la deuxième décision qu'ils avaient contestée. La décision de révision préjudicielle n'avait donc pas fait droit aux prétentions des demandeurs.

En ce qui concernait la demande de remboursement de la taxe de recours due pour ce recours, la chambre a jugé contestable la pratique consistant à rouvrir une procédure d'examen après la révision préjudicielle. Elle a estimé que la décision de révision préjudicielle de la seconde décision était contraire au principe de conduite rationnelle de la procédure sur lequel se fondait l'article 109 CBE et qu'elle constituait un vice substantiel de procédure qui était à l'origine de ce recours superflu qui avait été formé. La chambre a considéré qu'il était équitable dans ces conditions de rembourser la taxe de recours.

Dans l'affaire **J 32/95** (JO OEB 1999, 713), la division d'examen avait accordé la révision préjudicielle, mais avait refusé le remboursement de la taxe de recours. Le requérant a formé un recours contre ce refus et a dû acquitter une deuxième taxe de recours.

La chambre de recours juridique a estimé que si l'instance dont la décision est attaquée considère que les conditions requises à l'article 109 CBE pour l'octroi de la révision préjudicielle sont remplies, mais pas celles requises à la règle 67 CBE pour le remboursement de la taxe de recours, elle doit faire droit au recours et déférer à la chambre de recours, pour décision, la requête en remboursement de la taxe de recours. Lorsque la première instance accorde la révision préjudicielle, elle n'a pas compétence pour rejeter une requête en remboursement de la taxe de recours. Une telle compétence appartient à la chambre de recours.

La chambre juridique a fait observer que selon l'article 109 CBE, la première instance ne peut mettre en oeuvre la procédure de révision préjudicielle que lorsqu'elle rend une décision en faveur du demandeur, c'est-à-dire lorsqu'elle décide d'accorder cette révision préjudicielle. Sinon, le recours doit être déféré à la chambre de recours. Par conséquent, de l'avis de la chambre, considérer que la règle 67 CBE signifie que la première instance peut uniquement statuer en faveur du demandeur, mais qu'elle n'a pas compétence pour rejeter une requête en remboursement est une interprétation en accord avec

gelegten Aufteilung der Zuständigkeit zwischen den erstinstanzlichen Organen und den Beschwerdekammern bezüglich des Gegenstands der Beschwerde.

Da kein wesentlicher Verfahrensmangel vorlag, der eine notwendige Voraussetzung auch für die Abhilfe ist, lehnte die Juristische Beschwerdekammer die Rückzahlung der ersten Beschwerdegebühr ab. Die Kammer ordnete jedoch die Rückerstattung der zweiten Beschwerdegebühr an, denn das Fehlen der Befugnis zur Entscheidung in der Sache gilt in der Regel als sehr wesentlicher Mangel des Entscheidungsprozesses, der zur Folge hat, daß die Entscheidung schon aus diesem Grund aufgehoben werden muß. Im vorliegenden Fall war die Prüfungsabteilung nicht befugt, die Rückzahlung der ersten Beschwerdegebühr abzulehnen und handelte in Überschreitung ihrer Befugnisse (*ultra vires*).

6. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren

6.1 Kriterien für die Berücksichtigung geänderter Ansprüche

6.1.1 Zeitpunkt der Einreichung – Schwierigkeit der Prüfung

In der Sache **T 401/95** wurde der erste Hilfsantrag am Ende der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht; er umfaßte wesentliche Änderungen der Verwendungsansprüche.

Die Kammer bestätigte, daß die Zulassung neuer Anträge im Verfahren im Ermessen der Beschwerdekammer liege und daß zu den entscheidenden Kriterien für die Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens gehöre, ob die geänderten Ansprüche eindeutig gewährbar seien und ob die andere Beteiligte die neuen Fragen, die daraus entstünden, voraussichtlich ohne unververtretbare Verzögerung des Verfahrens prüfen könne. Da die Änderungen im vorliegenden Fall weder den Bestimmungen des Artikels 84 noch denen des Artikels 123 (2) EPÜ genügten, entschied die Kammer, daß sie nicht eindeutig gewährbar seien, und ließ sie daher nicht im Verfahren zu.

In der Entscheidung **T 794/94** stellte die Kammer fest, daß ein Antrag bessere Chancen habe, noch in einem sehr späten Stadium zugelassen zu werden, wenn schnell geprüft wer-

departments of first instance and the boards of appeal with respect to the object of the appeal, as laid down in Article 109 EPC.

The Legal Board did not order the reimbursement of the first appeal fee because no substantial procedural violation had occurred, a prerequisite also in the case of interlocutory revision. However, the Board ordered the reimbursement of the second appeal fee because lack of power to decide on the matter is generally considered to be a very fundamental defect in the decision-making process with the result that the decision generally has to be set aside for this reason alone. In the present case the examining division had no power to decide on the refusal of the reimbursement of the first appeal fee and thus acted *ultra vires*.

6. Filing of amended claims in appeal proceedings

6.1. Criteria for taking amendments to claims into consideration

6.1.1 Time of filing – difficulty of examination

In **T 401/95** the first auxiliary request was filed at the end of oral proceedings before the board and comprised substantial amendments to the use claims.

The board confirmed that the admission of new requests into the proceedings was a matter for the discretion of the board of appeal and that crucial criteria for exercising due discretion were whether or not the amended claims were clearly allowable and whether or not they gave rise to fresh issues which the other party could reasonably be expected to deal with properly without unjustified procedural delay. Since the amendments in the case at issue did not comply with either Article 84 or Article 123(2) EPC, the board held that they were clearly not allowable and therefore did not admit them into the proceedings.

In **T 794/94** the board noted that the chances of a request being accepted even at a very late stage were much improved if it could quickly be checked that the request met the

l'article 109 CBE, qui régit la répartition des compétences entre l'instance du premier degré et la chambre de recours.

La chambre juridique n'a pas ordonné le remboursement de la première taxe de recours, au motif que la condition requise également en cas de révision préjudicielle, selon laquelle il doit y avoir eu vice substantiel de procédure, n'était pas remplie. La chambre a cependant ordonné le remboursement de la deuxième taxe de recours, car le défaut de compétence pour statuer est en général considéré comme une irrégularité fondamentale dans le processus de prise de décision, qui entraîne normalement l'annulation de la décision pour ce seul motif. En l'espèce, la division d'examen n'avait pas compétence pour refuser le remboursement de la première taxe de recours, si bien qu'elle a outrepassé ses pouvoirs.

6. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours

6.1 Critères pour la prise en considération des modifications des revendications

6.1.1 Date du dépôt – difficulté de l'examen

Dans l'affaire **T 401/95**, la première requête subsidiaire, qui avait été présentée à la fin de la procédure orale devant la chambre, comportait des revendications d'utilisation considérablement modifiées.

La chambre a confirmé que l'admission de nouvelles requêtes dans la procédure relevait du pouvoir d'appréciation de la chambre, et que les critères fondamentaux à prendre en considération pour exercer dûment ce pouvoir consistent à déterminer si les revendications modifiées sont ou non clairement admissibles, et si elles soulèvent ou non de nouvelles questions que la partie adverse serait raisonnablement censée traiter de façon appropriée, sans occasionner de retards de procédure injustifiés. Etant donné que dans cette affaire, les modifications ne satisfaisaient ni aux dispositions de l'article 84, ni à celles de l'article 123(2) CBE, la chambre a estimé qu'elles n'étaient pas clairement admissibles, et ne les a donc pas admises dans la procédure.

Dans l'affaire **T 794/94**, la chambre relève qu'une requête a d'autant plus de chances d'être admise, même à un stade très tardif, que l'on peut rapidement vérifier si elle remplit les

den könne, ob er den Anforderungen der Artikel 123 und 84 EPÜ genüge, notwendig sei, um einen Einspruchsgrund auszuräumen, und diesen Zweck erfülle. Daher sei es empfehlenswert, nicht nur eine Reinschrift der geänderten Ansprüche einzureichen, sondern auch eine Kopie der erteilten Ansprüche, der zu entnehmen sei, durch welche Hinzufügungen und Streichungen von Wörtern die Ansprüche des neuen Antrags aus den erteilten Ansprüchen abzuleiten seien. Ferner sollten für jede Änderung alle Stellen in der ursprünglichen Beschreibung angegeben werden, die als Grundlage für diese Änderung dienen sollten, und es sollte angegeben werden, welcher Einspruchsgrund damit ausgeräumt werden solle.

Die Kammern nähmen eine konservative Haltung in der Frage ein, welche Änderungen zweckmäßig seien, damit nicht unnötig strittige Fragen hinzukämen und sich das Verfahren verlängere. Auch wenn der Patentinhaber vielleicht die Ansprüche völlig neu formulieren möchte, um klarzustellen, was als Erfindung angesehen werde, sei eine solche freie Formulierung nur bei der ursprünglichen Abfassung der Anmeldung möglich; während der Prüfung seien die Möglichkeiten hierzu eingeschränkt. In Inter-partes-Beschwerdeverfahren sei sie nicht zweckmäßig.

In Anlehnung an T 829/93 stellte die Kammer fest, daß die Hinzufügung von abhängigen Ansprüchen, die keinem der erteilten Ansprüche entsprächen, einen Einspruchsgrund nicht ausräumen könne und zu neuen Einwänden und Fragen Anlaß geben könnte, über die beraten werden müßte. Aus diesem Grund könne eine solche Hinzufügung nicht notwendig und zweckmäßig sein, und ein Antrag mit zusätzlichen abhängigen Ansprüchen werde daher wahrscheinlich nicht im Verfahren zugelassen.

7. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

7.1 Billigkeit

In **J 38/97** beantragte der Beschwerdeführer Einsicht in die gesamte Akte und beanstandete, daß ein technisches Gutachten nach Artikel 25 EPÜ in der ihm zugänglich gemachten Akte nicht enthalten sei. Er wurde darüber unterrichtet, daß solche Gutachten nach Artikel 128 (4) EPÜ von der Akteneinsicht ausgenommen seien. Die ausdrücklich beantragte beschwerdefähige Entscheidung bestand in einem von einem Direktor

requirements of Articles 123 and 84 EPC and was necessary and appropriate to meet a ground for opposition. Thus it was advisable to submit not just a clean copy of the amended claims, but a copy of the claims as granted indicating the verbal additions and deletions by which the claims of the new request were derived from the claims as granted. In addition, for each amendment, all passages in the original description which were relied on as providing a fair basis for that amendment should be stated, and it should be stated what ground for opposition that amendment served to avoid.

It was further made clear that the boards took a conservative view of the amendments which were appropriate in order to avoid unnecessary proliferation of the issues in dispute and lengthening of the proceedings. While the proprietor might wish to completely reformulate the claims in order to bring out what he considered to be the invention, such free formulation was only possible when drafting the application text originally, with a more limited opportunity during examination. It was not appropriate in inter partes appeal proceedings.

Following T 829/93 the board stated that the addition of dependent claims which did not correspond to any claims as granted could not remove a ground for opposition but might well give rise to new objections and issues which would require discussion. Thus such addition could not be necessary and appropriate, and a request containing additional dependent claims was likely to be refused admission into the proceedings.

7. Reimbursement of appeal fees

7.1 Fairness

In **J 38/97**, the appellant had requested inspection of the complete file and complained because a technical opinion pursuant to Article 25 EPC was not included in the file made available to him. He was informed that such opinions were not open to public inspection under Article 128(4) EPC. The expressly requested appealable decision consisted of a letter signed by a director in DG 2. The Board pointed out that a director

exigences des articles 123 et 84 CBE, et si elle est utile et nécessaire pour répondre à un motif d'opposition. Il est donc conseillé de soumettre non seulement une copie au propre des revendications modifiées, mais également une copie des revendications du brevet tel que délivré, sur laquelle sont signalés les suppressions et les ajouts décidés oralement, par lesquels les revendications selon la nouvelle requête se distinguent des revendications du brevet tel que délivré. En outre, il convient d'indiquer pour chaque modification tous les passages de la description initiale sur lesquels se fonde cette modification, ainsi que le motif d'opposition auquel elle est censée répondre.

Il est également précisé que lorsqu'elles sont appelées à juger de l'utilité d'une modification, les chambres adoptent une attitude prudente, afin d'éviter de multiplier inutilement les points en litige et d'allonger la procédure. Si le titulaire du brevet peut souhaiter reformuler complètement les revendications, afin de mettre en évidence ce qui est considéré comme étant l'invention, il ne jouit d'une telle liberté de rédaction que lors de la formulation du texte initial de la demande, cette possibilité étant plus restreinte au cours de l'examen. Pour ce qui concerne la procédure de recours inter partes, cela n'est pas approprié.

Suivant la décision T 829/93, la chambre a déclaré que si l'on ne pouvait répondre à un motif d'opposition en ajoutant des revendications dépendantes qui ne correspondent à aucune revendication du brevet tel que délivré, un tel ajout est en revanche susceptible de soulever de nouvelles objections et questions qui nécessiteraient un examen. Aussi cet ajout ne peut-il être ni utile ni nécessaire, si bien qu'une requête contenant des revendications dépendantes supplémentaires risque de ne pas être admise dans la procédure.

7. Remboursement de la taxe de recours

7.1 Équité

Dans l'affaire **J 38/97**, le requérant avait demandé à consulter le dossier dans son intégralité et s'était plaint de l'absence d'un avis technique selon l'article 25 CBE dans le dossier qui avait été mis à sa disposition. Il a été informé que de tels avis ne sont pas ouverts à l'inspection publique en vertu de l'article 128(4) CBE. La décision susceptible de recours qu'il avait expressément requise consistait en une lettre signée par un directeur

in der GD 2 unterzeichneten Schreiben. Die Kammer hob hervor, daß ein Direktor nach dem EPÜ nicht berechtigt sei, die vom Beschwerdeführer beantragte Entscheidung über die Akteneinsicht zu treffen. Seine Entscheidung sei daher von Anfang an nichtig (T 382/92). Da es sich nicht um eine Entscheidung eines der in Artikel 106 (1) erschöpfend aufgezählten Organe handle, sei die Beschwerde unzulässig.

Obwohl die Erfordernisse der Regel 67 nicht erfüllt waren, vertrat die Kammer angesichts der besonderen Umstände des vorliegenden Falls die Auffassung, daß die Frage der Rückzahlung der Beschwerdegebühr auf der Grundlage der Billigkeit geprüft werden müsse, die jedem Beteiligten ein faires Verfahren garantiere. Dieser Grundsatz bedeute auch, daß Entscheidungen über Akteneinsicht von nach dem EPÜ dazu befugten Organen oder Personen getroffen würden. Nach Ansicht der Kammer weckten Artikel 25 und 128 EPÜ die berechtigte Erwartung, daß eine Entscheidung über Akteneinsicht betreffend ein technisches Gutachten von der zuständigen Prüfungsabteilung getroffen würde und folglich nach Artikel 106 (1) EPÜ mit der Beschwerde anfechtbar wäre. Der Beschwerdeführer habe eine beschwerdefähige Entscheidung beantragt und könne deshalb zu Recht erwarten, daß die angefochtene Entscheidung vom zuständigen Organ und nicht von einer dazu nicht berechtigten Person getroffen würde. In Anwendung des Grundsatzes von Treu und Glauben, der zwischen dem EPA und den Anmeldern gilt, entsprach es bei dieser Sachlage der Billigkeit, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

7.2 Wesentlicher Verfahrensmangel

7.2.1 Definition

In **J 14/99** sowie in **J 15/99**, **J 21/98** (ABI. EPA 2000, 406), **J 22/98** und **J 6/99** wurde entschieden, daß ein Verfahrensmangel, der bei der Entscheidung keinerlei Rolle gespielt habe, nicht als wesentlich gelten könne.

7.2.2 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung

In **T 921/94** waren die Ausführungen des Beschwerdeführers in der angefochtenen Entscheidung bloß förmlich bestätigt worden, ohne daß in der Sache auf sie eingegangen wurde, so daß der Beschwerdeführer keine klare Vorstellung davon erhielt, warum seine Ausführungen nicht überzeugen konnten. Daher erfüllte

was not entitled under the EPC to take any decision on file inspection as requested by the appellant. His decision was therefore void ab initio (T 382/92). The appeal was inadmissible, as it did not lie from a decision of any of the departments exhaustively enumerated in Article 106(1) EPC.

Although the requirements of Rule 67 were not met, the board was of the opinion, in the particular circumstances of the case, that the question of reimbursement of the appeal fee had to be examined on the basis of equity, which guaranteed any party a right to fair procedure. This principle included the requirement that decisions on file inspection be taken by the departments or persons legally entitled by the EPC to do so. Articles 25 and 128 EPC created a legitimate expectation that a decision on file inspection concerning a technical opinion would be taken by the competent examining division and would consequently be appealable under Article 106(1) EPC. Having requested an appealable decision, the appellant could legitimately expect that the impugned decision was issued by the competent department and not by a person lacking legal authority. In accordance with the principle of good faith governing relations between the EPO and applicants, it was equitable in these circumstances to order the reimbursement of the appeal fee.

7.2 Substantial procedural violation

7.2.1 Definition

In **J 14/99**, as in **J 15/99**, **J 21/98** (OJ EPO 2000, 406), **J 22/98** and **J 6/99**, it was decided that a procedural violation which had not played any part in the decision could not be considered substantial.

7.2.2 Inadequate reasons given in the decision at first instance

In **T 921/94** the decision under appeal comprised a mere formal acknowledgment of the appellant's submissions, without dealing with them in substance, so that the appellant was not given a fair idea of why its submissions were not considered convincing. Therefore, in the board's judgment, the decision under appeal

de la DG 2. La chambre a fait observer qu'un directeur n'était pas habilité par la CBE à prendre une décision sur une inspection publique, comme l'avait demandé le requérant. Sa décision était donc nulle dès l'origine (T 382/92). Le recours n'ayant pas été formé contre une décision rendue par l'une des instances limitativement énumérées à l'article 106(1) CBE, il était irrecevable.

Bien que les exigences prévues à la règle 67 CBE n'aient pas été remplies, la chambre a estimé que dans les circonstances particulières de l'affaire, il y avait lieu d'examiner la question du remboursement de la taxe de recours au regard de l'équité qui garantit à toute partie le droit à une procédure équitable. Ce principe suppose que les décisions relatives à l'inspection publique doivent être prises par les instances ou les personnes habilitées à cet effet par la CBE. De l'avis de la chambre, une partie s'attend légitimement, au vu des articles 25 et 128 CBE, à ce qu'une décision relative à l'inspection publique d'un avis technique soit prise par la division d'examen compétente, et qu'elle soit donc susceptible de recours conformément à l'article 106(1) CBE. Après avoir requis une décision susceptible de recours, le requérant pouvait légitimement s'attendre à ce que la décision contestée fût prise par l'instance compétente et non par une personne non habilitée. Conformément au principe de bonne foi qui régit les relations entre l'OEB et les demandeurs, il était équitable dans ces circonstances d'ordonner le remboursement de la taxe de recours.

7.2 Vice substantiel de procédure

7.2.1 Définition

Dans les affaires **J 14/99**, **J 15/99**, **J 21/98** (JO OEB 2000, 406), **J 22/98** et **J 6/99**, il a été décidé qu'un vice de procédure qui n'a joué aucun rôle dans la décision ne peut être considéré comme substantiel.

7.2.2 Motivation insuffisante d'une décision rendue par la première instance

Dans l'affaire **T 921/94**, la décision contestée se bornait en fait à prendre formellement acte des arguments du requérant, sans les traiter au fond, si bien que le requérant ne savait pas pour quelles raisons ses arguments n'avaient pas été jugés convaincants. C'est pourquoi la chambre a jugé que la décision contestée ne satisfaisait

die angefochtene Entscheidung nach Auffassung der Kammer insoweit nicht die Erfordernisse der Regel 68 (2) EPÜ, als sie nicht hinreichend begründet war, was ebenfalls einem wesentlichen Verfahrensmangel gleichkommt.

In **T 755/96** (ABI. EPA 2000, 174) beschloß die Prüfungsabteilung, die beiden am Vortag der mündlichen Verhandlung als Haupt- bzw. erster Hilfsantrag eingereichten Anspruchsätze ebenso unberücksichtigt zu lassen wie den in der mündlichen Verhandlung gestellten Antrag, der Prüfung und dem Beschluß die ursprünglich eingereichten Ansprüche 26 bis 30 zugrunde zu legen.

Die Entscheidung, die zwei am Vortag der mündlichen Verhandlung eingereichten Anträge unberücksichtigt zu lassen, begründete die Prüfungsabteilung allein damit, daß sie nach Regel 71a EPÜ verspätet eingereicht worden seien. Nach Auffassung der Kammer kann diese Begründung der Prüfungsabteilung für die Nichtberücksichtigung der beiden Anträge aber nicht als ausreichender Grund für die Ermessensausübung betrachtet werden; sie stellt vielmehr lediglich einen Hinweis auf das der Prüfungsabteilung in Regel 71a EPÜ eingeräumte Ermessen dar.

Zur Nichtberücksichtigung des in der mündlichen Verhandlung gestellten Antrags stellte die Prüfungsabteilung in der Niederschrift über die mündliche Verhandlung lediglich fest, daß dieser Antrag nicht aus dem Stegreif beurteilt werden könne. Diese Feststellung ist jedoch eine bloße Behauptung, die weder durch rechtliche noch durch faktische Gründe gestützt wird.

Deshalb können die Argumente, die die Prüfungsabteilung als Begründung für die Nichtzulassung der Anträge des Beschwerdeführers zum Verfahren anführt, ohne dabei zwischen dem Interesse des EPA an einem zügigen Verfahrensabschluß und dem Interesse des Anmelders an einem angemessenen Patentschutz für seine Erfindung abzuwägen, nach Auffassung der Kammer keine ausreichende Grundlage für einen Beschluß zur Ausübung des Ermessens nach Regel 71a EPÜ bieten. In Anbetracht dessen ist die Kammer daher zu dem Schluß gelangt, daß die angefochtene Entscheidung nicht gemäß Regel 68 (2) EPÜ begründet wurde, was einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt.

did not meet the requirements of Rule 68(2) EPC, since it was not sufficiently reasoned. This failure amounted to a substantial procedural violation.

In **T 755/96** (OJ EPO 2000, 174) the examining division had decided not to consider two sets of claims filed one day before the oral proceedings as main request and first auxiliary request respectively, or a further request submitted during the oral proceedings, but only to examine and decide on the basis of the originally filed claims 26–30.

The decision not to consider the two requests filed one day before the oral proceedings was only based on the ground that they were filed too late according to Rule 71a EPC. However, in the board's judgment, this ground for not accepting the two requests could not be considered an adequate reason in support of the exercise of the examining division's discretion but rather constituted a mere reference to the power given to the examining division by the said Rule.

Regarding the refusal to consider the request submitted during the oral proceedings, the examining division had merely stated in the minutes of the oral proceedings that this request could not immediately be assessed. This was a bald assertion, unsupported by any legal or factual reasons.

Therefore, in the board's judgment, the arguments given by the examining division for not admitting the appellant's requests into the proceedings, which failed to balance the EPO's interest in a speedy conclusion of the proceedings against the appellant's interest in obtaining proper patent protection for its invention, could not provide an adequate basis for deciding on the exercise of discretion under Rule 71a EPC. In view of these considerations, the board concluded that the decision under appeal was not reasoned in accordance with Rule 68(2) EPC, which amounted to a substantial procedural violation.

pas aux exigences de la règle 68(2) CBE, dans la mesure où elle n'était pas suffisamment motivée, ce qui constituait également un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 755/96** (JO OEB 2000, 174), la division d'examen avait décidé de ne pas examiner deux jeux de revendications tels que déposés la veille de la procédure orale en tant que requête principale et première requête subsidiaire, ni la requête présentée lors de la procédure orale seulement en vue d'obtenir la délivrance d'un brevet sur la base des revendications 26 à 30 initialement déposées.

Si la division d'examen avait décidé de ne pas prendre en considération les deux requêtes présentées la veille de la procédure orale, c'était uniquement au motif qu'elles avaient été déposées tardivement au regard de la règle 71bis CBE. Toutefois, de l'avis de la chambre, ce motif invoqué par la division d'examen pour rejeter ces deux requêtes ne pouvait être considéré comme une raison suffisante pouvant justifier l'exercice de son pouvoir d'appréciation : pour la chambre, il s'agissait là plutôt d'une simple référence au pouvoir d'appréciation conféré à la division d'examen par ladite règle 71bis CBE.

Pour justifier par ailleurs son refus de prendre en considération la requête présentée au cours de la procédure orale, la division d'examen s'était bornée à constater dans le procès-verbal de la procédure orale qu'elle ne pouvait se prononcer dans l'immédiat au sujet de cette requête, mais ce n'était là qu'une simple affirmation qui ne s'appuyait sur aucun élément de fait ou de droit.

Par conséquent, la chambre a estimé que dans les arguments qu'elle avait invoqués pour refuser de prendre en considération dans la procédure les requêtes présentées par le requérant, la division d'examen n'avait pas cherché à établir un juste équilibre entre l'intérêt de l'OEB, qui doit pouvoir clore rapidement la procédure, et l'intérêt du requérant, qui doit pouvoir obtenir une protection par brevet appropriée pour son invention, et que par conséquent la division d'examen n'avait pas mis la chambre en mesure de contrôler l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 71bis CBE. La chambre a donc conclu des considérations qui précèdent que la décision attaquée n'avait pas été motivée comme l'exige la règle 68(2) CBE, ce qui constituait un vice substantiel de procédure.

VII. VERFAHREN VOR DER DISZIPLINARKAMMER

1. Erlaß der Vorschriften für die Durchführung der Prüfung

In **D 11/99** verwies die Kammer auf ihre Grundsatzentscheidung D 3/89 (ABI. EPA, 1991, 257) wonach die Bestimmungen, die der Verwaltungsrat oder, kraft Delegation, die Prüfungskommission zur Durchführung der Prüfung erläßt, von der Beschwerdekammer nur in sehr beschränktem Umfang auf ihre Rechtsgültigkeit überprüft werden können, weil für den Erlaß solcher Bestimmungen den zuständigen Gremien ein Ermessen zusteht. Solange das Gesetzgebungsorgan und die ihm nachgeordneten Instanzen ihren Ermessensspielraum nicht mißbrauchen, kann die Kammer nur die erlassenen Durchführungsbestimmungen auf den jeweiligen Fall anwenden.

2. Überprüfungsbefugnis der Disziplinarkammer in Prüfungsfragen

Nach Artikel 27 (1) VEP kann gegen die Entscheidungen der Prüfungskommission nur wegen Verletzung dieser Vorschriften oder einer bei ihrer Durchführung anzuwendenden Bestimmung Beschwerde erhoben werden.

Die Disziplinarkammer bestätigte in **D 20/96** unter Hinweis auf die ständige Rechtsprechung (D 1/92, ABI. EPA 1993, 357 und D 6/92, ABI. EPA 1993, 361), daß die Beschwerdekammer nicht als zweite Instanz gedacht ist, die befugt wäre zu prüfen, ob die Benotung der Prüfungsarbeiten eines Bewerbers sachlich angezeigt oder richtig ist, und die sich auf diese Weise mit ihrer sachlichen Einschätzung über diejenige der Prüfungskommission hinwegsetzen könnte. Auch in **D 6/98** bestätigte die Disziplinarkammer, daß sie grundsätzlich nicht dazu befugt ist, die Notengebung zu überprüfen, es sei denn, daß offensichtliche und schwerwiegende Fehler vorliegen, die ohne Wiedereröffnung des gesamten Beurteilungsverfahrens berücksichtigt werden können. Diese Bedingungen liegen den für eine Berichtigung von Fehlern gemäß Regel 89 EPU geltenden Voraussetzungen nahe, d. h. insbesondere bei Schreibfehlern oder Rechenfehlern in der Bewertung.

VII. DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL

1. Drawing up the examination procedure

In **D 11/99**, the Board referred to its decision of general principle D 3/89 (OJ EPO 1991, 257), according to which the validity of the examination procedure drawn up by the Administrative Council or by the Examination Board on its behalf could be scrutinised by the board of appeal only to a very limited extent, since the relevant bodies had discretionary powers in drawing up such procedures. As long as the legislative organ and subsidiary bodies had not misused their discretionary powers, the Disciplinary Board could apply the provisions concerning examinations only to the case in point.

2. Disciplinary Board's power of review in examination matters

Under Article 27(1) REE, an appeal lies from decisions of the Examination Board only on grounds of infringement of the Regulation or of any provision relating to its application.

In **D 20/96**, the Disciplinary Board confirmed, with reference to established case law (D 1/92, OJ EPO 1993, 357, and D 6/92, OJ EPO 1993, 361), that the board of appeal was not intended to be a department of the second instance empowered to examine whether the marks for a candidate's examination papers were objectively appropriate or correct, and thus to superimpose its own value judgment on that of the Examination Board. In **D 6/98** too, the Disciplinary Board confirmed that it was not empowered to review the marking, unless obvious and serious errors had been made which could be considered without reopening the entire assessment procedure. These conditions were in line with those for correcting errors under Rule 89 EPC, ie particularly in the case of errors of transcription or calculation in the marking.

VII. PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE

1. Etablissement des dispositions d'exécution du REE

Dans l'affaire **D 11/99**, la chambre s'est référée à la décision fondamentale D 3/89 (JO OEB 1991, 257), selon laquelle une chambre ne peut contrôler que de manière très limitée la validité des dispositions d'exécution du REE arrêtées par le Conseil d'administration ou, en vertu des compétences qui lui ont été déléguées, par le jury, car les instances compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation pour arrêter de telles dispositions. Du moment que l'instance chargée de légiférer ou les instances qui lui sont subordonnées n'outrepassent pas leur pouvoir d'appréciation, la chambre ne peut qu'appliquer à chaque cas les dispositions d'exécution qui ont été arrêtées.

2. Pouvoir de vérification de la chambre disciplinaire en matière d'examen

En vertu de l'article 27(1) REE, les décisions du jury ne sont susceptibles de recours que pour violation des dispositions du présent règlement ou de toute disposition relative à son application.

Se référant à la jurisprudence constante (D 1/92, JO OEB 1993, 357 et D 6/92, JO OEB 1993, 361), la chambre disciplinaire a confirmé dans l'affaire **D 20/96** que la chambre de recours n'était pas une deuxième instance qui aurait compétence pour vérifier si les travaux d'un candidat ont été notés correctement ou de manière appropriée sur le fond, et dont l'appréciation sur le fond pourrait se substituer à celle portée par le jury. Dans la décision **D 6/98** également, la chambre disciplinaire a déclaré qu'elle n'était en principe pas compétente pour vérifier les notes attribuées, à moins que des erreurs graves et évidentes aient été commises, qui puissent être prises en considération sans rouvrir toute la procédure de notation. Ces conditions se rapprochent de celles applicables à la rectification d'erreurs selon la règle 89 CBE, à savoir en particulier en cas d'erreur de transcription ou de calcul commise lors de l'évaluation.

ANLAGE 1**IM BERICHT ÜBER DIE
RECHTSPRECHUNG VON
1999 BEHANDELTE ENT-
SCHEIDUNGEN AUS DEM
BERICHTSJAHR****ANNEX 1****DECISIONS DELIVERED IN
1999 AND DISCUSSED IN THE
CASE LAW REPORT FOR 1999****ANNEXE 1****DECISIONS RENDUES EN
1999 ET TRAITÉES DANS LE
RAPPORT DE
JURISPRUDENCE 1999**

				Seite/Page					Seite/Page
I. PATENTIERBARKEIT					C. Neuheit				
I. PATENTABILITY					C. Novelty				
I. BREVETABILITE					C. Nouveauté				
A. Patentfähige Erfindungen					1. Stand der Technik				
A. Patentable inventions					1. State of the art				
A. Inventions brevetables					1. Etat de la technique				
1. Medizinische Methoden					1.1 Zugänglichmachung				
1. Medical methods					1.1 Availability to the public				
1. Méthodes médicales					1.1 Accessibilité au public				
1.1 Chirurgische Verfahren					1.1.1 Begriff des Zugänglichmachens				
1.1 Surgical methods					1.1.1 The concept of "making available"				
1.1 Méthodes chirurgicales					1.1.1 Notion d'accessibilité				
T 35/99	29.9.99	3.2.2	10	T 348/94	21.10.98	3.2.2	13		
2. Neuheit der Verwendung – Zweite (weitere) medizini- sche Verwendung					1.1.2 Geheimhaltungsverpflichtung				
2. Novelty of use – Second (further) medical use					1.1.2 Obligation to maintain secrecy				
2. Nouveauté de l'utilisation – Deuxième (autre) indication médicale					1.1.2 Obligation de confidentialité				
2.1 Form der Ansprüche					T 202/97	10.2.99	3.5.2	14	
2.1 Formulation of claims					1.1.3 Beweisfragen				
2.1 Formulation des revendications					1.1.3 Issues of proof				
T 80/96	16.6.99	3.3.2	10	1.1.3 Questions de preuve					
2.2 Neuheit der neuen therapeutischen Verwendung – Unterschied in der verschriebenen Verabreichungs- weise für zwei Arzneimittel					T 48/96	25.8.98	3.5.1	14	
2.2 Novelty of the new therapeutical application – difference in the prescribed regimen of two drugs					T 611/97	19.5.99	3.5.2	14	
2.2 Nouveauté d'une nouvelle application thérapeutique – différence dans le régime d'administration de deux médicaments					2. Beurteilung der Neuheit				
2.1 Form der Ansprüche					2. Assessing novelty				
2.1 Formulation of claims					2. Appréciation de la nouveauté				
2.1 Formulation des revendications					T 686/96	6.5.99	3.3.5	15	
T 317/95	26.2.99	3.3.2	11	2.1 Eine einzige Entgegenhaltung					
3. Zweite (weitere) nichtmedizinische Verwendung					2.1 Single anticipatory document				
3. Second (further) non-medical use					2.1 Une seule antériorité				
3. Deuxième (autre) indication non médicale					T 610/95	21.7.99	3.3.2	15	
3.1 Neuheitskriterien für Ansprüche auf eine nichtmedizi- nische Verwendung					3. Beurteilung von Entgegenhaltungen				
3.1 Novelty criteria for non-medical use claims					3. Assessment of anticipatory documents				
3.1 Critères de nouveauté applicables aux revendications d'utilisation non médicale					3. Appréciation de l'antériorité				
T 892/94	19.1.99	3.3.2	12	T 977/93	30.4.99	3.3.4	16		
B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit					3.1 Bestimmung des Offenbarungsgehalts				
B. Exceptions to patentability					3.1 Determining the content of the disclosure				
B. Exceptions à la brevetabilité					3.1 Détermination du contenu de la divulgation				
1. Patentierbarkeit von Pflanzen und Pflanzensorten					3.1.1 Auslegung				
1. Patentability of plants and plant varieties					3.1.1 Interpretation				
1. Brevetabilité des plantes et des variétés végétales					3.1.1 Interprétation				
G 1/98	20.12.99		13	T 158/96	28.10.98	3.3.2	16		
					T 80/96	16.6.99	3.3.2	17	
					T 262/96	25.8.99	3.3.5	18	

				Seite/Page					Seite/Page
4. Unschädliche Offenbarungen					3.2 Disclaimer				
4. Non-prejudicial disclosures					3.2 Disclaimer				
4. Les divulgations non opposables					3.2 Disclaimer				
4.1 Ereignisse vor dem Prioritätstag					T 308/97	10.11.98		3.3.5	23
4.1 Events prior to priority date									
4.1 Événements survenus avant la date de priorité									
T 535/95	12.4.99	3.2.4		19	3.3 Verneinung der erfinderischen Tätigkeit				
G 3/98	12.07.00			19	3.3 Denial of inventive step				
G 2/99	12.07.00			19	3.3 Négation de l'existence d'une activité inventive				
5. Neuheit chemischer Verbindungen und Stoffgruppen					3.3.1 Merkmale, die nicht zur Lösung der Aufgabe beitragen				
5. Novelty of chemical compounds and groups of compounds					3.3.1 Features not contributing to the solution of the problem				
5. Nouveauté de composés chimiques et de groupes de composés					3.3.1 Caractéristiques ne contribuant pas à la solution du problème				
5.1 Auswahl eines Teilbereichs und Überschneidung von Parameterbereichen					T 589/95	5.11.98		3.3.3	24
5.1 Selection of sub-ranges and overlapping of ranges defined by parameters									
5.1 Sélection de parties de domaine et recoupement entre domaines de valeurs de paramètres									
T 406/94	17.12.97	3.3.5		19	3.3.2 Vereinfachung komplizierter Technologien				
T 65/96	18.3.98	3.3.3		20	3.3.2 Simplification of complicated technology				
T 751/94	12.5.99	3.4.3		21	3.3.2 Simplification d'une technologie compliquée				
D. Erfinderische Tätigkeit					T 505/96	15.12.98		3.5.1	24
D. Inventive step									
D. Activité inventive					4. Beweiszeichen				
1. Ermittlung des nächstliegenden Standes der Technik					4. Secondary indicia				
1. Determination of closest prior art					4. Indices de l'activité inventive				
1. Détermination de l'état de la technique le plus proche					4.1 Vorurteil in der Fachwelt				
T 59/96	7.4.99	3.3.1		21	4.1 Prejudice in the art				
T 644/97	22.4.99	3.3.3		21	4.1 Préjugé de l'homme du métier				
T 792/97	9.9.99	3.3.3		22	T 550/97	21.9.99		3.5.1	25
2. Technische Aufgabe					T 872/98	26.10.99		3.2.1	25
2. Technical problem									
2. Problème technique					4.2 Unerwartete Wirkung				
2.1 Ermittlung der technischen Aufgabe					4.2 Surprising effect				
2.1 Determination of the technical problem					4.2 Effet surprenant				
2.1 Détermination du problème technique					T 936/96	11.6.99		3.3.5	25
T 644/97	22.4.99	3.3.3		22					
2.2 Neuformulierung der technischen Aufgabe					II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG				
2.2 Reformulation of technical problem					II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION				
2.2 Nouvelle formulation du problème technique					II. CONDITIONS A REMPLIR PAR LA DEMANDE DE BREVET				
T 339/96	21.10.98	3.5.2		22	A. Ausreichende Offenbarung				
3. Nachweis erfinderischer Tätigkeit					A. Sufficiency of disclosure				
3. Proof of inventive step					A. Possibilité d'exécuter l'invention				
3. Preuve de l'existence d'une activité inventive					1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebendes Wissen des Fachmanns				
3.1 Chemische Erfindungen – breite Ansprüche					1. Knowledge of skilled person relevant for assessing sufficiency of disclosure				
3.1 Chemical inventions – broad claims					1. Connaissances de l'homme du métier pertinentes lorsqu'il s'agit d'apprécier si l'exposé de l'invention est suffisamment clair et complet				
3.1 Inventions dans le domaine de la chimie – revendications de vaste portée					T 818/97	26.5.99		3.2.3	26
T 668/94	20.10.98	3.3.1		23	2. Deutliche und vollständige Offenbarung				
					2. Clarity and completeness of disclosure				
					2. Exposé suffisamment clair et complet				
					T 589/95	5.11.98		3.3.3	26

				Seite/Page					Seite/Page
3. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand					3.2 Schutzbereich von Product-by-process-Ansprüchen				
3. Reproducibility without undue burden					3.2 Scope of protection conferred by product-by-process claims				
3. Exécution de l'invention sans difficulté excessive					3.2 Etendue de la protection conférée par les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention				
T 674/96	29.4.99	3.3.2	26						
T 727/95	21.5.99	3.3.4	27						
4. Biotechnologie					T 20/94	4.11.98	3.3.1	32	
4. Biotechnology					C. Einheitlichkeit der Erfindung				
4. Biotechnologie					C. Unity of invention				
					C. Unité de l'invention				
4.1 Deutliche und vollständige Offenbarung					1. Der Begriff der einzigen allgemeinen erfinderischen Idee – abhängige Ansprüche				
4.1 Clarity and completeness of disclosure					1. The single general inventive concept – dependent claims				
4.1 Exposé suffisamment clair et complet					1. Un seul concept inventif général – revendications dépendantes				
T 794/94	17.9.98	3.3.4	27		W 6/98	17.12.98	3.4.2	33	
T 694/92	8.5.96	3.3.4	28		2. Erfinderischer Charakter der einzigen erfinderischen Idee – unabhängige Ansprüche in verschiedenen Kategorien				
4.1.1 Umfang der Wiederholbarkeit einer Erfindung					2. Inventive character of the single inventive concept – independent claims in different categories				
4.1.1 The extent to which the invention must be reproducible					2. Caractère inventif du concept inventif unique – revendications indépendantes de catégories différentes				
4.1.1 Mesure dans laquelle l'invention doit être reproductible					W 11/99	20.10.99	3.3.5	34	
T 277/95	16.4.99	3.3.4	28		3. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchegebühren – Folgen bei Nichtentrichtung weiterer Recherchegebühren				
5. Das Verhältnis zwischen Artikel 83 EPÜ und Artikel 84 EPÜ					3. Plurality of inventions and a further search fee – Consequences of non-payment of a further search fee				
5. The relationship between Article 83 EPC and Article 84 EPC					3. Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche – Conséquences du non-paiement d'une nouvelle taxe de recherche				
5. Relation existant entre l'article 83 CBE et l'article 84 CBE					T 319/96	11.12.98	3.2.3	34	
5.1 Artikel 83 EPÜ und Stützung durch die Beschreibung					III. ÄNDERUNGEN				
5.1 Article 83 EPC and support from the description					III. AMENDMENTS				
5.1 L'article 83 CBE et le fondement des revendications sur la description					III. MODIFICATIONS				
T 541/97	21.4.99	3.2.4	29		A. Artikel 123 (2) EPÜ				
B. Patentansprüche					A. Article 123(2) EPC				
B. Claims					A. Article 123(2) CBE				
B. Revendications					1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung				
1. Deutlichkeit					1. Content of the application as originally filed				
1. Clarity					1. Contenu de la demande telle que déposée				
1. Clarté					1.1 Allgemeines				
T 480/98	28.4.99	3.2.4	30		1.1 General issues				
T 574/96	30.7.99	3.3.1	30		1.1 Questions générales				
T 515/95	26.8.99	3.3.6	30		T 276/97	26.2.99	3.5.2	35	
2. Auslegung der Ansprüche					T 40/97	1.12.98	3.2.1	35	
2. Interpretation of claims					T 906/97	10.6.99	3.4.2	36	
2. Interprétation des revendications					1.2 Technischer Beitrag des hinzugefügten Merkmals				
T 409/97	25.11.98	3.2.4	31		1.2 Technical contribution of added feature				
3. Product-by-process-Ansprüche					1.2 Apport technique de la caractéristique ajoutée				
3. Product-by-process claims					T 10/97	7.10.99	3.4.2	36	
3. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention									
3.1 Erfordernis der Patentierbarkeit des beanspruchten Erzeugnisses									
3.1 Requirement that the claimed product must be patentable									
3.1 Le produit revendiqué doit être brevetable									
T 151/95	16.8.98	3.3.2	31						

				Seite/Page					Seite/Page
1.3 Offenbarung in den Zeichnungen					2. Nacharbeitbare Offenbarung im Prioritätsdokument				
1.3 Disclosure in drawings					2. Enabling disclosure in priority document				
1.3 Divulgarion dans les dessins					2. Divulgarion dans le document de priorité permettant la reproduction de l'invention				
T 906/97	10.6.99	3.4.2		36	T 919/93	18.11.98	3.3.4		43
1.4 Disclaimer					B. Erste Anmeldung in einem Verbandsland				
1.4 Disclaimer					B. First application in a Paris Convention country				
1.4 Disclaimer					B. Première demande dans un pays de l'Union				
T 13/97	22.11.99	3.4.2		36	T 107/96	25.11.98	3.2.5		44
T 596/96	14.12.99	3.3.2		37	V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA				
T 893/96	18.8.99	3.3.3		37	V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS				
T 915/95	23.11.99	3.3.3		37	V. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE				
T 541/97	21.4.99	3.2.4		37	A. Rechtliches Gehör				
2. Teilanmeldungen – Auslegung von Artikel 76 (1) EPÜ					A. Right to be heard				
2. Divisional applications – Interpretation of Article 76(1) EPC					A. Droit d'être entendu				
2. Demandes divisionnaires – Interprétation de l'article 76(1) CBE					1. Einleitung				
T 276/97	26.2.99	3.5.2		39	1. General issues				
3. "Tests" für die Zulässigkeit einer Änderung					1. Questions générales				
3. "Tests" for the allowability of an amendment					T 1022/98	10.11.99	3.3.5		45
3. "Tests" pour l'admissibilité d'une modification					T 921/94	30.10.98	3.3.1		45
3.1 Ableitbarkeit von Änderungen aus den ursprünglichen Unterlagen					T 201/98	27.7.99	3.5.1		45
3.1 Derivability of amendments from application as filed					T 103/97	6.11.98	3.4.2		46
3.1 Possibilité de déduire les modifications de la demande telle que déposée					2. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung				
T 859/94	21.9.99	3.3.6		40	2. Right to be heard in oral proceedings				
B. Artikel 123 (3) EPÜ					2. Droit d'être entendu dans une procédure orale				
B. Article 123(3) EPC					T 68/94	11.8.99	3.3.4		46
B. Article 123(3) CBE					T 862/98	17.8.99	3.4.2		47
1. Allgemeines					T 376/98	9.3.99	3.2.1		47
1. General issues					3. Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung und rechtliches Gehör				
1. Questions générales					3. Non-appearance at oral proceedings and the right to be heard				
T 1149/97	7.5.99	3.4.2		40	3. Non-comparution à la procédure orale et droit d'être entendu				
T 666/97	1.10.99	3.3.3		41	T 1049/93	3.8.99	3.3.1		48
2. Kategoriewechsel					T 892/94	19.1.99	3.3.2		48
2. Change of claim category					B. Mündliche Verhandlung				
2. Changement de catégorie de revendication					B. Oral proceedings				
T 20/94	4.11.98	3.3.1		41	B. Procédure orale				
IV. PRIORITÄT					1. Formulierung des Antrags				
IV. PRIORITY					1. Wording of request				
IV. PRIORITE					1. Formulation de la requête				
A. Identität der Erfindung					T 528/96	18.11.98	3.5.1		49
A. Identity of invention					2. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung				
A. Identité de l'invention					2. Preparation and conduct of oral proceedings				
1. Beanspruchung der in der Voranmeldung offenbarten Erfindung					2. Préparation et déroulement de la procédure orale				
1. Claiming the invention disclosed in the earlier application					2.1 Festsetzung und Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung				
1. Revendication de l'invention divulguée dans la demande antérieure					2.1 Fixing or postponing the date for oral proceedings				
T 552/94	4.12.98	3.3.1		42	2.1 Fixation ou report de la date de la procédure orale				
					T 392/97	20.4.99	3.2.1		50

				Seite/Page					Seite/Page
2.2 Auslegung und Anwendung der Regel 71a EPÜ					3. Verspätet vorgebrachte Beweismittel				
2.2 Interpretation and application of Rule 71a EPC					3. Late-filed evidence				
2.2 Interprétation et application de la règle 71bis CBE					3. Preuves produites tardivement				
T 755/96	6.8.99	3.3.1	50	T 259/94	11.8.98	3.3.1	58		
T 476/96	29.4.99	3.3.3	52	T 106/97	16.9.99	3.2.3	58		
2.3 Niederschrift über die mündliche Verhandlung					4. Zurückverweisung an die erste Instanz				
2.3 Taking of minutes					4. Remittal to the department of first instance				
2.3 Rédaction du procès-verbal de la procédure orale					4. Renvoi à la première instance				
T 819/96	2.2.99	3.3.1	53	4.1 Sachentscheidung der Beschwerdekammern					
C. Fristen					4.1 Decision on the merits by boards of appeal				
C. Time limits					4.1 Décision sur le fond par la chambre de recours				
C. Délais					T 1060/96	26.1.99	3.2.3	58	
1. Unterbrechung des Verfahrens					F. Gebührenordnung				
1. Interruption of proceedings					F. Rules relating to Fees				
1. Interruption de la procédure					F. Règlement relatif aux taxes				
J 26/95	13.10.98		53	1. Zahlung von Gebühren					
D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand					1. Payment of fee				
D. Re-establishment of rights					1. Paiement de la taxe				
D. Restitutio in integrum					J 19/96	23.4.99		59	
1. Fristen zur Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags nach Artikel 122 (2) EPÜ					2. Maßgebender Zahlungstag				
1. Time limits for filing an application for re-establishment under Article 122(2) EPC					2. Date of payment				
1. Délais pour présenter une requête en restitutio in integrum au titre de l'article 122(2) CBE					2. Date de paiement				
1.1 Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses					T 1130/98	12.7.99	3.2.1	59	
1.1 Two-month time limit from the removal of the cause of non-compliance					G. Prozeßhandlungen				
1.1 Délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement					G. Procedural steps				
					G. Actes de procédure				
					1. Haupt- und Hilfsanträge				
					1. Main and auxiliary requests				
					1. Requête principale et requêtes subsidiaires				
T 167/97	16.11.98	3.2.2	54	T 549/96	9.3.99	3.3.1	60		
2. Das Erfordernis der Beachtung "aller gebotenen Sorgfalt"					2. Zulässigkeit				
2. The requirement of "all due care"					2. Admissibility				
2. Obligation de faire preuve de "toute la vigilance nécessaire"					2. Recevabilité				
2.1 Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters					T 382/96	7.7.99	3.3.3	61	
2.1 Due care on the part of the professional representative					H. Beweisrecht				
2.1 Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé					H. Law of evidence				
					H. Droit de la preuve				
T 338/98	2.3.99	3.4.2	54	1. Zulässigkeit von Beweismitteln					
E. Verspätetes Vorbringen					1. Admissibility of evidence				
E. Late submission					1. Recevabilité des moyens de preuve				
E. Moyens invoqués tardivement					T 142/97	2.12.99	3.4.1	62	
1. Allgemeines zur Relevanzprüfung					2. Beweismwürdigung				
1. Examination as to relevance – general principles					2. Evaluation of evidence				
1. Examen de la pertinence – Principes généraux					2. Appréciation des moyens de preuve				
T 855/96	10.11.99	3.3.5	55	T 665/95	1.3.99	3.2.3	62		
T 426/97	14.12.99	3.3.5	56	T 48/96	25.8.98	3.5.1	62		
2. Verspätet vorgebrachte Tatsachen					T 212/97	8.6.99	3.5.2	63	
2. Late-filed facts									
2. Faits invoqués tardivement									
T 252/95	21.8.98	3.3.2	57						

			Seite/Page				Seite/Page
3. Maßstab bei der Beweiswürdigung				K. Weitere Verfahrensfragen			
3. Standard of proof				K. Other procedural questions			
3. Degré de conviction de l'instance				K. Autres questions de procédure			
T 890/96	9.9.99	3.3.6	63	1. Sprachenprivileg			
T 348/94	21.10.98	3.2.2	64	1. Language privilege			
				1. Privilège du choix de la langue			
4. Beweislast				J 21/98	25.10.99		69
4. Burden of proof				J 22/98	25.10.99		69
4. Charge de la preuve				J 6/99	25.10.99		70
T 247/98	17.6.99	3.3.5	65	J 14/99	25.10.99		70
				J 15/99	25.10.99		70
I. Vertretung				2. Aussetzung des Verfahrens			
I. Representation				2. Suspension of proceedings			
I. Représentation				2. Suspension de la procédure			
1. Bestellung eines gemeinsamen Vertreters				J 36/97	25.5.99		70
1. Appointment of a common representative							
1. Désignation d'un mandataire agréé commun				3. Zustellungen			
J 10/96	15.7.98		66	3. Notifications			
				3. Significations			
2. Allgemeine Vollmachten				T 247/98	17.6.99	3.3.5	71
2. General authorisations							
2. Pouvoir général				VI. VERFAHREN VOR DEM EPA			
J 17/98	20.9.99		66	VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO			
				VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB			
3. Mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson				A. Eingangs- und Formalprüfung			
3. Oral submissions by an accompanying person				A. Examination on filing and formalities examination			
3. Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé				A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme			
T 621/98	18.6.99	3.5.1	67	1. Einreichung von Teilanmeldungen			
				1. Filing of divisional applications			
J. Entscheidungen der Organe des EPA				1. Dépôt de demandes divisionnaires			
J. Decisions of EPO departments				1.1 Zeitpunkt der Einreichung einer Teilanmeldung			
J. Décisions des organes de l'OEB				1.1 Time of filing a divisional application			
1. Besorgnis der Befangenheit				1.1 Date limite de dépôt d'une demande divisionnaire			
1. Suspected partiality				J 8/98	6.5.99		72
1. Soupçon de partialité							
T 241/98	26.3.99	3.2.4	67	1.2 Staatenbenennung in Teilanmeldungen			
T 1028/96	15.9.99	3.2.1	68	1.2 Designation of states in divisional applications			
				1.2 Désignation d'Etats dans des demandes divisionnaires			
2. Entscheidungen der Organe des EPA				J 19/96	23.4.99		72
2. Decisions of EPO departments							
2. Décisions des organes de l'OEB				2. Berichtigung von Benennungen			
2.1 Entscheidungsbegründung				2. Correction of designations			
2.1 Reasons for the decision				2. Correction de désignations			
2.1 Motifs d'une décision				J 27/96	16.12.98		73
T 652/97	16.6.99	3.2.3	68				
				B. Prüfungsverfahren			
2.2 Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen				B. Examination procedure			
2.2 Correction of errors in decisions				B. Procédure d'examen			
2.2 Rectification d'erreurs dans des décisions				1. Sachprüfung			
T 212/97	8.6.99	3.5.2	69	1. Substantive examination of the application			
T 965/98	26.8.99	3.3.4	69	1. Examen quant au fond de la demande			
				1.1 Zurückweisung nach einem einzigen Bescheid			
				1.1 Refusal after a single communication			
				1.1 Rejet après une seule notification			
				T 201/98	27.7.99	3.5.1	74

				Seite/Page					Seite/Page
1.2 Änderungen in bezug auf einen nicht recherchierten Gegenstand					2. Beitritt eines vermeintlichen Patentverletzers				
1.2 Amendments relating to unsearched subject-matter					2. Intervention of an alleged infringer				
1.2 Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche					2. Intervention d'un contrefacteur présumé				
T 613/99	30.8.99	3.2.1		75	T 446/95	23.3.99	3.2.2		81
T 443/97	17.9.99	3.2.4		76	T 392/97	20.4.99	3.2.1		81
1.3 Prüfung der Patentierbarkeitserfordernisse in Ex-parte-Beschwerdeverfahren					3. Zulässigkeit des Einspruchs				
1.3 Examination as to patentability requirements in ex-parte appeal proceedings					3. Admissibility of opposition				
1.3 Examen des exigences de brevetabilité dans une procédure de recours ex parte					3. Recevabilité de l'opposition				
T 1051/96	13.7.99	3.3.4		77	3.1 Prüfung von Amts wegen durch das EPA				
2. Prüfungsverfahren nach Erlass der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ					3.1 Examination by the EPO of its own motion				
2. Examination proceedings after issue of the Rule 51(4) EPC communication					3.1 Examen d'office par l'OEB				
2. Procédure d'examen après la notification émise au titre de la règle 51(4) CBE					T 960/95	31.3.99	3.3.3		82
2.1 Innerhalb der Frist nach Regel 51 (4) EPÜ eingereichte Änderungen					3.2 Einspruchsberechtigung – Zulässigkeit gemeinsamer Einsprüche				
2.1 Amendments filed within the period under Rule 51(4) EPC					3.2 Entitlement to file an opposition – admissibility of joint oppositions				
2.1 Modifications produites dans le délai prévu à la règle 51(4) CBE					3.2 Droit de faire opposition – Recevabilité des oppositions conjointes				
T 1066/96	8.7.99	3.4.2		77	T 272/95	15.4.99	3.3.4		82
2.2 Änderungen nach Erlass der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPU					4. Zulässigkeit von Änderungen – Einreichung zusätzlicher abhängiger und unabhängiger Ansprüche				
2.2 Amendments after issue of the Rule 51(6) EPC communication					4. Admissibility of amendments – filing of additional dependent and independent claims				
2.2 Modifications produites après la notification selon la règle 51(6) CBE					4. Recevabilité de modifications – Dépôt de revendications dépendantes et indépendantes supplémentaires				
T 1225/97	6.11.98	3.5.1		78	T 674/96	29.4.99	3.3.2		84
C. Einspruchsverfahren					T 24/96	4.3.99	3.2.4		84
C. Opposition procedure					T 610/95	21.7.99	3.3.2		84
C. Procédure d'opposition					T 223/97	3.11.98	3.2.1		84
1. Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren					5. Zusätzliche Recherche				
1. Right to be heard in opposition proceedings					5. Additional search				
1. Droit d'être entendu dans la procédure d'opposition					5. Recherche additionnelle				
1.1 Erfordernis einer Aufforderung nach Artikel 101 (2) EPÜ					T 503/96	12.1.99	3.5.2		85
1.1 Need for an invitation under Article 101(2) EPC					6. Kostenverteilung				
1.1 Nécessité d'émettre une invitation au titre de l'article 101(2) CBE					6. Apportionment of costs				
T 774/97	17.11.98	3.2.4		79	6. Répartition des frais				
T 103/97	6.11.98	3.4.2		79	6.1 Verspätetes Vorbringen				
1.2 Gelegenheit zur Stellungnahme zu neu geltend gemachten Gründen					6.1 Late submissions				
1.2 Proper opportunity to present comments in reply to new grounds					6.1 Moyens invoqués tardivement				
1.2 Possibilité véritable de prendre position en réponse à de nouveaux motifs					T 1171/97	17.9.99	3.5.1		86
T 656/96	21.6.99	3.2.3		80	6.2 Eine Partei erscheint nicht in der mündlichen Verhandlung				
					6.2 One of the parties does not appear at the oral proceedings				
					6.2 Non-comparution d'une partie à la procédure orale				
					T 849/95	15.12.98	3.2.2		87

			Seite/Page				Seite/Page
7. Rückzahlung der Beschwerdegebühr				VII. VERFAHREN VOR DER DISZIPLINARKAMMER			
7. Reimbursement of appeal fees				VII. DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL			
7. Remboursement de la taxe de recours				VII. PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS			
				STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE			
7.1 Billigkeit				1. Erlaß der Vorschriften für die Durchführung der Prüfung			
7.1 Fairness				1. Drawing up the examination procedure			
7.1 Equité				1. Etablissement des dispositions d'exécution du REE			
J 38/97	22.6.99		99	D 11/99	26.5.97		102
7.2 Wesentlicher Verfahrensmangel				2. Überprüfungsbefugnis der Disziplinarkammer in			
7.2 Substantial procedural violation				Prüfungsfragen			
7.2 Vice substantiel de procédure				2. Disciplinary Board's power of review in examination			
				matters			
7.2.1 Definition				2. Pouvoir de vérification de la chambre disciplinaire en			
7.2.1 Definition				matière d'examen			
7.2.1 Définition							
J 14/99	25.10.99		100	D 20/96	22.7.98		102
J 15/99	25.10.99		100	D 6/98	20.4.99		102
J 21/98	25.10.99		100				
J 22/98	25.10.99		100				
J 6/99	25.10.99		100				
7.2.2 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen							
Entscheidung							
7.2.2 Inadequate reasons given in the decision at first							
instance							
7.2.2 Motivation insuffisante d'une décision rendue par la							
première instance							
T 921/94	30.10.98	3.3.1	100				
T 755/96	6.8.99	3.3.1	100				

ANLAGE 2**ANNEX 2****ANNEXE 2****ZITIERTE ENTSCHEIDUNGEN****CITED DECISIONS****DECISIONS CITEES**

Entscheidungen der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten
Decisions of the Disciplinary Board
Décisions de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire

Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammer
Decisions of the technical boards of appeal
Décisions des chambres de recours techniques

Seite/Page

			Seite/Page				Seite/Page	
D 3/89	5.3.89	OJ EPO 1991, 257	102	T 12/81	3.3.1	9.2.82	OJ EPO 1982, 296	25
D 1/92	30.7.92	OJ EPO 1993, 357	102	T 21/81	3.5.1	10.9.82	OJ EPO 1983, 15	25
D 6/92	13.5.92	OJ EPO 1993, 361	102	T 37/82	3.5.1	29.7.83	OJ EPO 1984, 71	24
D 20/96	22.7.98		102	T 84/82	3.3.1	18.3.83	OJ EPO 1983, 451	74
D 6/98	20.4.99		102	T 94/82	3.2.1	22.7.83	OJ EPO 1984, 75	29
D 11/99	26.5.97		102	T 192/82	3.3.1	22.3.84	OJ EPO 1984, 415	25
Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer				T 205/83	3.3.1	25.6.85	OJ EPO 1985, 363	31, 41
Decisions of the Enlarged Board of Appeal				T 198/84	3.3.1	28.2.85	OJ EPO 1985, 209	20
Décisions de la Grande Chambre de recours				T 26/85	3.5.1	20.9.88	OJ EPO 1990, 22	21
G 5/83	5.12.84	OJ EPO 1985, 64	11, 12	T 63/86	3.2.1	10.8.87	OJ EPO 1988, 224	77
G 1/84	24.7.88	OJ EPO 1985, 299	84	T 313/86	3.3.1	12.1.88		37
G 2/88	11.12.89	OJ EPO 1990, 93	12	T 170/87	3.3.1	5.7.88	OJ EPO 1989, 441	23, 37
G 1/91	9.12.91	OJ EPO 1992, 253	76	T 243/87	3.2.1	8.11.90		47
G 4/91	3.11.92	OJ EPO 1993, 707	88	T 295/87	3.3.1	6.12.88	OJ EPO 1990, 470	83
G 6/91	6.3.92	OJ EPO 1992, 491	69, 70	T 326/87	3.3.3	28.8.90	OJ EPO 1992, 522	87
G 9/91	31.3.93	OJ EPO 1993, 408	57, 94	T 61/88	3.4.1	5.6.89		24
G 10/91	31.3.93	OJ EPO 1993, 420	57, 80, 86, 94	T 514/88	3.2.2	10.10.89	OJ EPO 1992, 570	35
G 1/92	18.12.92	OJ EPO 1993, 277	16	T 275/89	3.2.1	3.5.90	OJ EPO 1992, 196	79
G 2/92	6.7.93	OJ EPO 1993, 591	76	T 300/89	3.3.1	11.4.90	OJ EPO 1991, 480	74
G 4/92	29.10.93	OJ EPO 1994, 142	48, 49	T 418/89	3.3.2	8.1.91	OJ EPO 1993, 20	29
G 1/93	2.2.94	OJ EPO 1994, 541	38, 39	T 538/89	3.2.1	2.1.91		79
G 3/93	16.8.94	OJ EPO 1995, 18	43	T 666/89	3.3.1	10.9.91	OJ EPO 1993, 495	21
G 7/93	13.5.94	OJ EPO 1994, 775	78	T 182/90	3.2.2	30.7.93	OJ EPO 1994, 641	10
G 10/93	30.11.94	OJ EPO 1995, 172	77	T 317/90	3.3.3	23.4.92		83
G 4/95	19.2.96	OJ EPO 1996, 412	67	T 449/90	3.3.2	5.12.91		43
G 7/95	19.7.96	OJ EPO 1996, 626	80	T 611/90	3.3.3	21.2.91	OJ EPO 1993, 50	87
G 1/97	10.12.99	OJ EPO 2000, 322	90	T 246/91	3.3.1	14.9.93		22
G 1/98	20.12.99	OJ EPO 2000, 111	13	T 289/91	3.3.1	10.3.93	OJ EPO 1994, 649	82
G 3/98	12.7.00	OJ EPO 2000, ***	19	T 393/91	3.3.2	12.10.94		36
G 2/99	12.7.00	OJ EPO 2000, ***	19	T 495/91	3.3.1	20.7.93		22
Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer				T 623/91	3.3.1	16.2.93		37
Decisions of the Legal Board of Appeal				T 686/91	3.3.1	30.6.94		21
Décisions de la chambre de recours juridique				T 327/92	3.3.4	22.4.97		89
J 23/82	28.1.83	OJ EPO 1983, 127	59	T 382/92	3.2.4	26.11.92		91, 100
J 7/83	2.12.83	OJ EPO 1984, 211	54	T 482/92	3.3.1	23.1.97		21
J 9/90	8.4.92		54	T 694/92	3.3.4	8.5.96	OJ EPO 1997, 408	28
J 22/95	4.7.97	OJ EPO 1998, 569	72	T 766/92	3.4.1	14.5.96		25
J 26/95	13.10.98	OJ EPO 1999, 668	53	T 939/92	3.3.1	12.9.95	OJ EPO 1996, 309	23
J 32/95	24.3.99	OJ EPO 1999, 713	92, 97	T 1002/92	3.4.1	6.7.94	OJ EPO 1995, 605	56
J 7/96	20.1.98	OJ EPO 1999, 443	70	T 249/93	3.3.3	27.5.98		95
J 8/96	20.1.98		70	T 279/93	3.3.1	12.12.96		11
J 10/96	15.7.98		66	T 296/93	3.3.4	28.7.94	OJ EPO 1995, 627	87
J 19/96	23.4.99		59, 72	T 298/93	3.3.1	19.12.96		21
J 27/96	16.12.98		73	T 325/93	3.3.3	11.9.97		21
J 36/97	25.5.99		70	T 829/93	3.4.2	24.5.96		83, 99
J 38/97	22.6.99		91, 99	T 919/93	3.3.4	18.11.98		43
J 8/98	6.5.99	OJ EPO 1999, 687	72	T 977/93	3.3.4	30.3.99	OJ EPO 2000, ***	16
J 17/98	20.9.99		66	T 1049/93	3.3.1	3.8.99		48
J 21/98	25.10.99	OJ EPO 2000, 406	69, 100	T 1082/93	3.3.3	14.11.97		43
J 22/98	25.10.99		69, 100	T 20/94	3.3.1	4.11.98		32, 41
J 6/99	25.10.99		70, 100	T 45/94	3.2.1	2.11.94		59
J 14/99	25.10.99		70, 100	T 68/94	3.3.4	11.8.99		46
J 15/99	25.10.99		70, 100	T 134/94	3.3.2	12.11.96		43
				T 259/94	3.3.1	11.8.98		58
				T 348/94	3.2.2	21.10.98		13, 64
				T 406/94	3.3.5	17.12.97		19
				T 459/94	3.3.3	13.5.97		56
				T 552/94	3.3.1	4.12.98		42
				T 668/94	3.3.1	20.10.98		23
				T 751/94	3.4.3	12.5.99		21
				T 794/94	3.3.4	17.9.98		27, 84, 98
				T 859/94	3.3.6	21.9.99		40

			Seite/Page				Seite/Page	
T 892/94	3.3.2	19.1.99	OJ EPO 2000, 1	12, 48	T 276/97	3.5.2	26.2.99	35, 39
T 921/94	3.3.1	30.10.98		45, 100	T 308/97	3.3.5	10.11.98	23
T 144/95	3.2.4	26.2.99		87, 88	T 315/97	3.4.2	17.12.98	OJ EPO 1999, 554
T 151/95	3.3.2	18.6.98		31	T 392/97	3.2.1	20.4.99	89
T 252/95	3.3.2	21.8.98		57, 94	T 409/97	3.2.4	25.11.98	50, 81
T 253/95	3.3.3	17.12.97		67	T 426/97	3.3.5	14.12.99	31
T 272/95	3.3.4	15.4.99	OJ EPO 1999, 590	82, 92	T 443/97	3.2.4	17.9.99	56
T 277/95	3.3.4	16.4.99		28	T 541/97	3.2.4	21.4.99	76
T 317/95	3.3.2	26.2.99		11	T 550/97	3.5.1	21.9.99	29, 37
T 401/95	3.3.1	28.1.99		89, 98	T 611/97	3.5.2	19.5.99	25
T 446/95	3.2.2	23.3.99		81	T 644/97	3.3.3	22.4.99	14
T 515/95	3.3.6	26.8.99		30	T 652/97	3.2.3	16.6.99	21, 22
T 535/95	3.2.4	12.4.99		19	T 666/97	3.3.3	1.10.99	68
T 583/95	3.2.3	22.12.97		89	T 679/97	3.2.3	4.1.99	41
T 589/95	3.3.3	5.11.98		24, 26	T 774/97	3.2.4	17.11.98	95
T 610/95	3.3.2	21.7.99		15, 84	T 792/97	3.3.3	9.9.99	79
T 611/95	3.2.5	13.7.99		13	T 818/97	3.2.3	26.5.99	22
T 645/95	3.3.5	25.2.99		37	T 906/97	3.4.2	10.6.99	26
T 665/95	3.2.3	1.3.99		62	T 1149/97	3.4.2	7.5.99	36
T 727/95	3.3.4	21.5.99	OJ EPO 2000, ***	27	T 1171/97	3.5.1	17.9.99	OJ EPO 2000, 259
T 849/95	3.2.2	15.12.98		87	T 1225/97	3.5.1	6.11.98	40
T 915/95	3.3.3	23.11.99		37	T 201/98	3.5.1	27.7.99	86
T 960/95	3.3.3	31.3.99		82	T 241/98	3.2.4	26.3.99	78
T 1007/95	3.3.3	17.11.98	OJ EPO 1999, 733	95	T 247/98	3.3.5	17.6.99	45, 74
T 24/96	3.2.4	4.3.99		84	T 338/98	3.4.2	2.3.99	67
T 48/96	3.5.1	25.8.98		14, 62	T 376/98	3.2.1	9.3.99	65, 71
T 59/96	3.3.1	7.4.99		21	T 480/98	3.2.4	28.4.99	54
T 65/96	3.3.3	18.3.98		20	T 621/98	3.5.1	18.6.99	47
T 80/96	3.3.2	16.6.99	OJ EPO 2000, 50	10, 17	T 690/98	3.2.1	22.6.99	30
T 107/96	3.2.5	25.11.98		44	T 862/98	3.4.2	17.8.99	67
T 142/96	3.2.2	14.4.99		93, 96	T 872/98	3.2.1	26.10.99	90
T 158/96	3.3.2	28.10.98		16	T 965/98	3.3.4	26.8.99	47
T 239/96	3.5.1	23.10.98		89	T 1022/98	3.3.5	10.11.99	25
T 262/96	3.3.5	25.8.99		18	T 1130/98	3.2.1	12.7.99	69
T 319/96	3.2.3	11.12.98		34	T 35/99	3.2.2	29.9.99	45
T 339/96	3.5.2	21.10.98		22	T 613/99	3.2.1	30.8.99	OJ EPO 2000, ***
T 379/96	3.3.2	13.1.99		91				10
T 382/96	3.3.3	7.7.99		61, 93				75
T 476/96	3.3.3	29.4.99		52	PCT Widersprüche			
T 503/96	3.5.2	12.1.99		85	PCT Protests			
T 505/96	3.5.1	15.12.98		24	PCT Réserves			
T 528/96	3.5.1	18.11.98		49	W 6/98	3.4.2	17.12.98	33
T 549/96	3.3.1	9.3.99		60	W 11/99	3.3.5	20.10.99	OJ EPO 2000, 186
T 574/96	3.3.1	30.7.99		30				34
T 596/96	3.3.2	14.12.99		37				
T 656/96	3.2.3	21.6.99		80				
T 674/96	3.3.2	29.4.99		26, 84				
T 686/96	3.3.5	6.5.99		15				
T 755/96	3.3.1	6.8.99	OJ EPO 2000, 174	50, 101				
T 819/96	3.3.1	2.2.99		53				
T 855/96	3.3.5	10.11.99		55				
T 863/96	3.3.2	4.2.99		37				
T 890/96	3.3.6	9.9.99		63				
T 893/96	3.3.3	18.8.99		37				
T 936/96	3.3.5	11.6.99		25				
T 1028/96	3.2.1	15.9.99	OJ EPO 2000, ***	68				
T 1051/96	3.3.4	13.7.99		77				
T 1060/96	3.2.3	26.1.99		58				
T 1066/96	3.4.2	8.7.99		77				
T 1/97	3.2.1	30.3.99		93				
T 10/97	3.4.2	7.10.99		36				
T 13/97	3.4.2	22.11.99		36				
T 40/97	3.2.1	1.12.98		35				
T 83/97	3.3.4	16.3.99		95				
T 103/97	3.4.2	6.11.98		46, 79				
T 106/97	3.2.3	16.9.99		58				
T 142/97	3.4.1	2.12.99	OJ EPO 2000, 358	62				
T 162/97	3.2.4	30.6.99		94				
T 167/97	3.2.2	16.11.98	OJ EPO 1999, 488	54				
T 202/97	3.5.2	10.2.99		14				
T 212/97	3.5.2	8.6.99		63, 69				
T 223/97	3.2.1	3.11.98		84				

ANLAGE 3

LEITSÄTZE der ENTSCHEIDUNGEN des Jahres 1999, die im ABI. EPA veröffentlicht wurden oder zur Veröffentlichung vorgesehen sind¹

N° DU RECOURS : G 1/97, JO OEB 2000, 322
DEMANDEUR : ETA S.A. Fabriques d'Ebauches
MOT CLEF : enquête en vue d'une révision/ETA
DATE : 10.12.1999
N° DE LA DEMANDE : 83810210.1

SOMMAIRE :

I. Dans le cadre de la Convention sur le brevet européen, il convient de réserver une suite juridictionnelle d'irrecevabilité aux requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et qui tendent à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours de l'OEB.

II. La décision d'irrecevabilité appartient à la chambre de recours qui a pris la décision dont la révision est demandée. Elle pourra être rendue immédiatement et sans autre formalité processuelle.

III. Cette suite juridictionnelle ne vaut que pour lesdites requêtes dirigées contre une décision d'une chambre de recours portant une date postérieure à celle de la présente décision.

IV. Lorsque la division juridique de l'OEB est appelée à statuer quant à l'inscription au Registre européen des brevets d'une requête dirigée contre une décision d'une chambre de recours, elle doit s'abstenir de prescrire cette inscription s'il apparaît que, quelle qu'en soit la forme, cette requête est fondée sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et tend à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours.

ANNEX 3

HEADNOTES to DECISIONS delivered in 1999 which have already been published in OJ EPO, or are scheduled for publication¹

CASE NUMBER: G 4/97, OJ EPO 1999, 270
APPLICANT: Genentech, Inc.
HEADWORD: Opposition on behalf of a third party
DATE: 21.1.1999
APPLICATION NO: 82304478.9

HEADNOTE:

I(a). An opposition is not inadmissible purely because the person named as opponent according to Rule 55(a) EPC is acting on behalf of a third party.

I(b). Such an opposition is, however, inadmissible if the involvement of the opponent is to be regarded as circumventing the law by abuse of process.

I(c). Such a circumvention of the law arises, in particular, if:

- the opponent is acting on behalf of the patent proprietor;
- the opponent is acting on behalf of a client in the context of activities which, taken as a whole, are typically associated with professional representatives, without possessing the relevant qualifications required by Article 134 EPC.

I(d). However, a circumvention of the law by abuse of process does not arise purely because:

- a professional representative is acting in his own name on behalf of a client;
- an opponent with either a residence or principal place of business in one of the EPC contracting states is acting on behalf of a third party who does not meet this requirement.

II. In determining whether the law has been circumvented by abuse of process, the principle of the free evaluation of evidence is to be applied. The burden of proof is to be borne by the person alleging that the opposition is inadmissible. The deciding body has to be satisfied on the basis of clear and convincing evidence that the law has been circumvented by abuse of process.

III. The admissibility of an opposition on grounds relating to the identity of an opponent may be challenged during the course of the appeal, even if no such challenge had been raised before the opposition division.

ANNEXE 3

SOMMAIRES des DECISIONS rendues en 1999 qui ont déjà été publiées dans le JO OEB, ou dont la publication y est prévue¹

¹ Diese Leitsätze erscheinen in der Anlage 3 nur in der Verfahrenssprache.

¹ These headnotes are published in Annex 3 in the language of the proceedings only.

¹ Ces sommaires ne sont publiés dans l'Annexe 3 que dans la langue de la procédure.

CASE NUMBER: G 1/98, OJ EPO 2000, 111
APPLICANT: Novartis AG
HEADWORD: Transgenic plant/NOVARTIS II
DATE: 20.12.1999
APPLICATION NO: 91810144.5

HEADNOTE:

I. A claim wherein specific plant varieties are not individually claimed is not excluded from patentability under Article 53(b) EPC even though it may embrace plant varieties.

II. When a claim to a process for the production of a plant variety is examined, Article 64(2) EPC is not to be taken into consideration.

III. The exception to patentability in Article 53(b), first half-sentence, EPC applies to plant varieties irrespective of the way in which they were produced. Therefore, plant varieties containing genes introduced into an ancestral plant by recombinant gene technology are excluded from patentability.

CASE NUMBER: G 3/98, OJ EPO 2000, ***
DATE: 12.7.2000

HEADNOTE:

For the calculation of the six-month period referred to in Article 55(1) EPC, the relevant date is the date of the actual filing of the European patent application; the date of priority is not to be taken account of in calculating this period.

AKTENZEICHEN: G 2/99, ABI. EPA 2000, ***
DATUM: 12.07.2000

LEITSATZ:

Für die Berechnung der Frist von sechs Monaten nach Artikel 55(1) EPÜ ist der Tag der tatsächlichen Einreichung der europäischen Patentanmeldung maßgebend; der Prioritätstag ist für die Berechnung dieser Frist nicht heranzuziehen.

CASE NUMBER: J 26/95, OJ EPO 1999, 668
HEADWORD: Bankruptcy
DATE: 13.10.1998
APPLICATION NO: 88903612.5

HEADNOTE:

I. Assessing whether there are documents satisfying the European Patent Office that a transfer has taken place in accordance with Rule 20(1) and (3) EPC and making the entry in the Register is the responsibility of the relevant department of first instance. Accordingly, in appeal proceedings, substitution of another party for the original applicant, is possible only once the relevant department of first instance has made the entry or where there is clear-cut evidence of a transfer (point 2).

II. In the absence of specific circumstances having been shown in the case under consideration, proceedings against the applicant under Chapter 11 "Reorganization" of Title 11 – Bankruptcy – of the United States Code do not interrupt proceedings before the European Patent Office within the meaning of Rule 90(1)(b) EPC (point 4.4).

III. Where time limits expiring independently of one another have been missed by the applicant, each resulting in the application being deemed withdrawn, a request for re-establishment has to be filed in respect of each unobserved time limit. In accordance with Article 122(3), second sentence, EPC, a fee for re-establishment has to be paid in respect of each request. It is irrelevant whether the requests for re-establishment are filed in the same letter or in different letters and whether they are based on the same or different grounds (point 5.2).

CASE NUMBER: J 32/95, OJ EPO 1999, 713
HEADWORD: Power of examining division/reimbursement of appeal fee
DATE: 24.3.1999
APPLICATION NO: 92200280.3

HEADNOTE:

I. Under Rule 67 EPC, in the event of interlocutory revision, the department whose decision has been impugned does not have the power to refuse a requested reimbursement of the appeal fee.

II. Such power lies with the board of appeal.

III. If the department whose decision is contested considers the requirements of Article 109 EPC for interlocutory revision to be fulfilled, but not the requirements of Rule 67 EPC for reimbursement of the appeal fee, it must rectify its decision and remit the request for reimbursement of the appeal fee to the board of appeal for a decision.

CASE NUMBER: J 7/96, OJ EPO 1999, 443
HEADWORD: Suspension of proceedings
DATE: 20.1.1998
APPLICATION NO: 91915912.9

HEADNOTE:

A decision of the examining division to grant a European patent (Article 97(2) EPC) does not take effect on the date the decision-making process following written proceedings before that division is completed but on the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant (Article 97(4) EPC). In the interim period, proceedings for grant are still pending before the EPO and a request for suspension of proceedings under Rule 13 EPC is admissible.

CASE NUMBER: J 21/98, OJ EPO 2000, 406
APPLICANT: Ausimont S.p.A.
HEADWORD: Examination fee reduction
BOARD OF APPEAL: 3.1.1
DATE: 25.10.1999
APPLICATION NO: 93102384.0

HEADNOTE:

The applicant has the right to reduction of the examination fee, when the requirements provided for in Articles 14(2) and (4) and 94(2) EPC are fulfilled, which in circumstances such as those of the present case may indeed be satisfied, even though the request for examination in an official language of a contracting state other than English, French or German has not been filed together with the request for grant.

CASE NUMBER: T 977/93, OJ EPO 2000, ***
HEADWORD: Canine coronavirus vaccine
BOARD OF APPEAL: 3.3.4
DATE: 30.3.1999
APPLICATION NO: 84902632.3

HEADNOTE:

A product made available to the public is not reproducible within the meaning of decision G 1/92 (point 4.1) and thus does not belong to the state of the art if the skilled person is not in a position to establish identity of the reproduced product with the commercially available product because the intrinsic and extrinsic features of the product are not accessible and there is a high probability of variation upon reproduction. (See Reasons 11.1 to 11.3 and 12)

CASE NUMBER: T 892/94, OJ EPO 2000, 1
HEADWORD: Deodorant compositions
BOARD OF APPEAL: 3.3.2
DATE: 19.1.1999
APPLICATION NO: 87902669.8

HEADNOTE:

I. The right to be heard of a party absent in oral proceedings as expounded in G 4/92 (OJ EPO 1994, 149) may, in appropriate circumstances, be surrendered by a party declaring that it will take no further part in the proceedings (Reasons 2.2-2.5).

II. According to G 2/88 (OJ EPO 1990, 93), novelty within the meaning of Article 54(1) EPC can be acknowledged for a claim directed to the use of a known substance for a hitherto unknown, ie new, non-medical purpose reflecting a newly discovered technical effect. However, a newly discovered technical effect does not confer novelty on a claim directed to the use of a known substance for a known non-medical purpose if the newly discovered technical effect already underlies the known use of the known substance (Reasons 3.4).

CASE NUMBER: T 272/95, OJ EPO 1999, 590
HEADWORD: Admissibility of joint opposition or joint appeal
BOARD OF APPEAL: 3.3.4
DATE: 15.4.1999
APPLICATION NO: 83307553.4

HEADNOTE:

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

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

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

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

CASE NUMBER: T 727/95, OJ EPO 2000, ***
APPLICANT: WEYERSHAEUSER COMPANY
OPONENT: Ajinomoto Co., Inc.
HEADWORD: Cellulose/WEYERSHAEUSER
BOARD OF APPEAL: 3.3.4
DATE: 21.5.1999
APPLICATION NO: 86308092.5

HEADNOTE:

Relying on chance events for reproducibility amounts to undue burden in the absence of evidence that such chance events occur and can be identified frequently enough to guarantee success.

CASE NUMBER: T 1007/95, OJ EPO 1999, 733
HEADWORD: Appeal inadmissible
BOARD OF APPEAL: 3.3.3
DATE: 17.11.1998
APPLICATION NO: 89102757.5

HEADNOTE:

An appeal unconnected with the reasons given in the appealed decision (lack of inventive step) and directed only to a new ground for opposition (lack of novelty) based on a new document is contrary to the principles laid down in decisions G 9/91 and G 10/91, according to which an appeal should be within the same legal and factual framework as the opposition proceedings. It is tantamount to a new opposition and is thus inadmissible.

AKTENZEICHEN: T 80/96, ABI. EPA 2000, 50
STICHWORT: L-Carnitin
BESCHWERDEKAMMER: 3.3.2
DATUM: 16.06.1999
ANMELDENUMMER: 90125138.9

LEITSÄTZE:

I. Bei einem Wirkstoff, welcher an sich als wasserlöslich bekannt ist, ergibt sich für den Fachmann keine Hinzufügung oder Änderung in der Definition des Wirkstoffes, wenn dieser als Lösung beschrieben und beansprucht wird.

II. Analogerweise kann in einem Anspruch, der auf eine Zubereitung eines bekannten strukturell definierten Wirkstoffes mit mindestens einem Hilfsstoff gerichtet ist und in dem das Merkmal "mit Hilfsstoff(en)" zum Ausdruck bringt, daß dem Wirkstoff irgend etwas hinzugefügt wird, die Beimischung eines unbestimmten Hilfsstoffs angesichts der unbegrenzten Zahl der in Betracht kommenden Stoffe nicht als gegenständliche und unterscheidungskräftige Ergänzung dieses Wirkstoffes gewertet werden, solange dieses für die Anerkennung der Neuheit notwendige Merkmal nicht derart konkretisiert wird, daß der Fachmann erkennen kann, was dem Wirkstoff beizumischen ist (vgl. Punkt 4 der Entscheidungsgründe).

CASE NUMBER: T 755/96, OJ EPO 2000, 174
HEADWORD: Camptothecin derivatives
BOARD OF APPEAL: 3.3.1
DATE: 06.08.1999
APPLICATION NO: 90310085.7

HEADNOTE:

In ex parte proceedings, Rule 71a EPC gives the examining division a discretion to admit or refuse amended claims until a decision is issued under Article 97 EPC. This discretion must be exercised by considering all relevant factors which arise in a particular case and by balancing the applicant's interest in obtaining proper patent protection for his claimed invention and the EPO's interest in bringing the examination procedure to a speedy close by the issue of a decision. If in exercising said discretion amended claims are not admitted, the reasons therefor must be given. The assessment that they were filed too late under Rule 71a EPC does not represent an adequate reasoning in conformity with Rule 68(2) EPC.

CASE NUMBER: T 1028/96, OJ EPO 2000, ***
HEADWORD: Suspected partiality/DU PONT DE NEMOURS
BOARD OF APPEAL: 3.2.1
DATE: 15.9.1999
APPLICATION NO: 86106603.3

HEADNOTE:

I. In certain special circumstances members of a board of appeal in opposition proceedings may be "suspected of partiality" as set out in Article 24(3) EPC if they participated as such in the decision to grant the patent in suit (see point 6.5 of the reasons).

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) for the purpose of opening the procedure under Article 24(4) EPC (see point 1 of the reasons).

AKTENZEICHEN: T 142/97, ABI. EPA 2000, 358
STICHWORT: Vorrichtung zum Vereinzeln von scheibenförmigen Gegenständen
BESCHWERDEKAMMER: 3.4.1
DATUM: 02.12.1999
ANMELDENUMMER: 88106957.9

LEITSATZ:

Ein Organ des EPA ist grundsätzlich verpflichtet, sich von der Relevanz vorgelegter Beweismittel zu überzeugen, bevor es über deren Annahme oder Ablehnung entscheidet. Nur bei Vorliegen besonderer Umstände kann eine Prüfung auf Relevanz entbehrlich sein. Die Weigerung einer Einspruchsabteilung, rechtzeitig vorgelegte Beweismittel (wie z. B. Zeugenbeweis und Einnahme des Augenscheins) in Betracht zu ziehen, stellt demnach eine Verletzung der grundlegenden Rechte einer Partei auf freie Wahl der Beweismittel und rechtliches Gehör dar (Artikel 117 (1) und 113 (1) EPÜ).

CASE NUMBER: T 167/97, OJ EPO 1999, 488
HEADWORD: Admissibility
BOARD OF APPEAL: 3.2.2
DATE: 16.11.1998
APPLICATION NO: 90304778.5

HEADNOTE:

I. The requirement of Article 122(2), second sentence, EPC that the "omitted act" must be completed within the prescribed period implies that the completed act also must meet the requirements of the EPC - ie in the present case that the statement of grounds of appeal is admissible for the purpose of Article 108, last sentence, EPC.

II. Where the statement of grounds filed with the request for re-establishment is insufficient for the appeal to be declared admissible, the request for re-establishment must itself be declared inadmissible.

CASE NUMBER: T 315/97, OJ EPO 1999, 554
HEADWORD: Reformatio in peius
BOARD OF APPEAL: 3.4.2
DATE: 17.12.1998
APPLICATION NO: 86308961.1

HEADNOTE:

The following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal:

Must an amended claim which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if he had not appealed – eg by deleting a limiting feature of the claim – be rejected?

CASE NUMBER: T 1149/97, OJ EPO 2000, 259
HEADWORD: Fluid transducer/SOLARTRON
BOARD OF APPEAL: 3.4.2
DATE: 7.5.1999
APPLICATION NO: 88301957.2

HEADNOTE:

I. Without opposition, issue of a decision to grant a European patent normally constitutes a "cut-off" point for making amendments to the application documents in the European proceedings. If an opposition has been filed, "cut-off" effects due to the grant of a patent may be seen in the restrictions imposed on further amendments to the patent specification by Rules 57a and 87 and Article 123(3) EPC.

II. Although Article 123(3) EPC only addresses the claims of the European patent, amendments to the description and the drawings may also extend the protection conferred in accordance with Article 69(1) EPC.

III. If, in view of Articles 84 and 69 EPC, the application documents have been adapted to amended claims before grant, thereby deleting part of the subject-matter originally disclosed in order to avoid inconsistencies in the patent specification, as a rule subject-matter deleted for this reason can neither be reinserted into the patent specification nor into the claims as granted without infringing Article 123(3) EPC. An analogous finding applies to subject-matter retained in the patent specification during such adaptation for reasons of comprehensibility, but indicated as not relating to the claimed invention (see point 6. of the reasons).

CASE NUMBER: T 35/99, OJ EPO 2000, ***
HEADWORD: Pericardial access/GEORGETOWN UNIVERSITY
BOARD OF APPEAL: 3.2.2
DATE: 29.9.1999
APPLICATION NO: 92923107.4

HEADNOTE:

In contrast to procedures whose end result is the death of the living being "under treatment", either deliberately or incidentally (eg the slaughter of animals or methods for measuring biological functions of an animal which comprise the sacrificing of said animal, see T 182/90), those physical interventions on the human or animal body which, whatever their specific purpose, give priority to maintaining the life or health of the body on which they are performed, are "in their nature" methods for treatment by surgery within the meaning of Article 52(4) EPC.

The terms "treatment" and "surgery" in Article 52(4) EPC cannot be considered as constituting two distinct requirements for the exclusion provided therein. The exclusion encompasses any surgical activity, irrespective of whether it is carried out alone or in combination with other medical or non-medical measures.

AKTENZEICHEN: W 11/99, ABI. EPA 2000,186
STICHWORT: Percarbonat
BESCHWERDEKAMMER: 3.3.5
DATUM: 20.10.1999

LEITSATZ:

Sind in einer internationalen Patentanmeldung Ansprüche auf Produkte und ein Verfahren zu deren Herstellung gerichtet, so kann das Vorhandensein entsprechender besonderer technischer Merkmale im Sinne der Regel 13.2 PCT nicht schon mit der Begründung verneint werden, daß das Verfahren auch zur Herstellung anderer Produkte verwendet werden kann (siehe Punkt 2.1 bis 2.7 der Gründe).

ANLAGE 4**Vorlagen an die Große
Beschwerdekammer¹****Vorlagen der Beschwerdekammern
Referrals by boards of appeal
Questions soumises par les chambres de recours**

I. On 29 July 1998, in accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the European Patent Office referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in order to ensure uniform application of the law:

1(a) Does the requirement of the "same invention" in Article 87(1) EPC mean that the extent of the right to priority derivable from a priority application for a later application is determined by, and at the same time limited to, what is at least implicitly disclosed in the priority application?

(b) Or can a lesser degree of correspondence between the priority application and the subject-matter claimed in the later application be sufficient in this respect and still justify a right to priority?

2. If question 1(b) is answered in the affirmative, what are the criteria to be applied in assessing whether the claim in the later application is in respect of the same invention as is in the priority application?

3. In particular, where features not disclosed, even implicitly, in the priority application have been added in the relevant claim of the later application, or where features defined in broader terms in the priority application have been more specifically or more narrowly defined in the later application, can a right to priority nevertheless be derived from the priority application and, if so, what are the criteria which must be met to justify the priority in such cases?

The case is pending under Ref. No. **G 2/98**.

II. On 5 October 1998, in accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the European Patent Office referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in order to ensure uniform application of the law:

1(a) Is the designation of a contracting state party to the EPC in a European patent application of no legal effect and deemed never to have taken place if the relevant designation fee has not been paid within the applicable time limit?

(b) If the answer to (a) is in the affirmative, does the fact that no designation fees are paid at all mean that the application loses its date of filing?

(c) If the answer to (a) is in the affirmative, does the fact that a designation fee in respect of a particular contracting state is not paid mean that the application never had the effect provided for in Article 66 EPC in that state?

(d) If the answer to (a) is in the affirmative, which states can be designated in a divisional application filed before expiry of the time limit for paying the designation fees in the parent application, and what is the effect on the divisional application if subsequently no designation fees are paid at all in the parent application?

¹ Die Vorlagen an die Große Beschwerdekammer erscheinen in der Anlage 4 nur in der Verfahrenssprache.

ANNEX 4**Referrals to the Enlarged
Board of Appeal¹****Referrals to the Enlarged Board of Appeal**

2. If the answer to question 1(a) is negative, as from what date does the deemed withdrawal of the designation of a contracting state provided for in Article 91(4) EPC take effect?

The case is pending under Ref. No. **G 4/98**.

III. In decision **T 315/97** dated 17 December 1998, Technical Board of Appeal 3.4.2 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

Must an amended claim which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if he had not appealed – eg by deleting a limiting feature of the claim – be rejected?

The case is pending under Ref. No. **G 1/99**.

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

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

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

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

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

¹ The referrals to the Enlarged Board of Appeal are published in Annex 4 in the language of proceedings only.

¹ Les questions soumises à la Grande Chambre de recours ne sont publiées que dans la langue de la procédure.

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



**Europäisches
Patentamt**

**European
Patent Office**

**Office européen
de brevets**

**Sonderausgabe zum
Amtsblatt 2000**

**Special edition of the
Official Journal 2000**

**Edition spéciale du
Journal officiel 2000**

Rechtsprechung

Case Law

Jurisprudence

Die Rechtsprechung der
Beschwerdekammern
des EPA im Jahr 1999

EPO Board of Appeal
Case Law in 1999

La jurisprudence des
chambres de recours de
l'OEB en 1999

ISSN 0170/9291

Herausgeber und Schriftleitung

Europäisches Patentamt
Direktion 5.2.2
D-80298 München
☎ (+49-89) 2399-5225
Fax: (+49-89) 2399-5219

Für den Inhalt verantwortlich

Referat 3.0.30

Published and edited by

European Patent Office
Directorate 5.2.2
D-80298 Munich
☎ (+49-89) 2399-5225
Fax: (+49-89) 2399-5219

Responsible for the content

Department 3.0.30

Publication et rédaction

Office européen des brevets
Direction 5.2.2
D-80298 Munich
☎ (+49-89) 2399-5225
Fax : (+49-89) 2399-5219

Responsable de la rédaction

Service 3.0.30

DIE RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER DES EPA IM JAHR 1999

Inhaltsverzeichnis I

VORWORT des Vizepräsidenten 1

TEIL I 2

TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHR 1999 2

1. Einleitung	2
2. Geschäftslage	2
2.1 Eingegangene Beschwerden und sonstige Verfahren vor den Beschwerdekammern	2
2.1.1 Große Beschwerdekammer	2
2.1.2 Juristische Beschwerdekammer	3
2.1.3 Technische Beschwerdekammern	3
2.1.4 Widerspruchsverfahren	3
2.1.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung	4
2.2 Erledigungen	4
2.2.1 Große Beschwerdekammer	4
2.2.2 Juristische Beschwerdekammer	4
2.2.3 Technische Beschwerdekammern	4
2.2.4 Widerspruchsverfahren	5
2.2.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung	5
2.3 Anhängige Verfahren	5
2.3.1 Große Beschwerdekammer	5
2.3.2 Juristische und Technische Beschwerdekammern	5
2.3.3 Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten	6
2.4 Verfahrensdauer	6
2.5 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache	6
3. Allgemeine Entwicklungen in der Generaldirektion 3	6
4. Personalstand und Geschäftsverteilung	7
5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmeldern und zugelassenen Vertretern	7
6. Information über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern	7
6.1 Veröffentlichung von Entscheidungen im Internet	7
6.2 Veröffentlichung von Entscheidungen im Amtsblatt	8
6.3 Rechtsprechungsdaten auf CD-ROM	8
6.4 Volltext-Datenbank PALDAS	8
6.5 Ergänzende Publikationen der GD 3	9

TEIL II 10

DIE RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER DES EPA IM JAHR 1999

I. PATENTIERBARKEIT 10

A. Patentfähige Erfindungen 10

1. Medizinische Methoden	10
1.1 Chirurgische Verfahren	10
2. Neuheit der Verwendung – Zweite (weitere) medizinische Verwendung	10
2.1 Form der Ansprüche	10
2.2 Neuheit der neuen therapeutischen Verwendung – Unterschied in der verschriebenen Verabreichungsweise für zwei Arzneimittel	11
3. Zweite (weitere) nichtmedizinische Verwendung	12
3.1 Neuheitskriterien für Ansprüche auf eine nichtmedizinische Verwendung	12

BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 1999

Contents I

FOREWORD by the Vice-President 1

PART I 2

BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 1999 2

1. Introduction	2
2. Volume of work	2
2.1 Appeals filed and other proceedings before the boards	2
2.1.1 Enlarged Board of Appeal	2
2.1.2 Legal Board of Appeal	3
2.1.3 Technical boards of appeal	3
2.1.4 Protests	3
2.1.5 Disciplinary matters and European qualifying examination (EQE)	4
2.2 Appeals settled	4
2.2.1 Enlarged Board of Appeal	4
2.2.2 Legal Board of Appeal	4
2.2.3 Technical boards of appeal	4
2.2.4 Protests	5
2.2.5 Disciplinary matters and the EQE	5
2.3 Appeals pending	5
2.3.1 Enlarged Board of Appeal	5
2.3.2 Legal and technical boards of appeal	5
2.3.3 Disciplinary Board of Appeal	6
2.4 Length of proceedings	6
2.5 Breakdown of appeals and oral proceedings by language	6
3. Developments in Directorate-General 3	6
4. Number of staff and distribution of responsibilities	7
5. Contacts with national courts, applicants and professional representatives	7
6. Information on board of appeal case law	7
6.1 Publication of decisions on the Internet	7
6.2 Publication of decisions in the Official Journal	8
6.3 Case law data on CD-ROM	8
6.4 PALDAS full-text database	8
6.5 Further publications by DG 3	9

PART II 10

BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 1999

I. PATENTABILITY 10

A. Patentable inventions 10

1. Medical methods	10
1.1 Surgical methods	10
2. Novelty of use – Second (further) medical use	10
2.1 Formulation of claims	10
2.2 Novelty of the new therapeutical application – difference in the prescribed regimen of two drugs	11
3. Second (further) non-medical use	12
3.1 Novelty criteria for non-medical use claims	12

LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 1999

Table des matières I

AVANT-PROPOS du Vice-Président 1

PREMIERE PARTIE 2

ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 1999 2

1. Introduction	2
2. Situation d'ensemble	2
2.1 Recours formés et autres procédures engagées devant les chambres de recours	2
2.1.1 Grande Chambre de recours	2
2.1.2 Chambre de recours juridique	3
2.1.3 Chambres de recours techniques	3
2.1.4 Procédures de réserve	3
2.1.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification	4
2.2 Affaires réglées	4
2.2.1 Grande Chambre de recours	4
2.2.2 Chambre de recours juridique	4
2.2.3 Chambres de recours techniques	4
2.2.4 Procédures de réserve	5
2.2.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification	5
2.3 Procédures en instance	5
2.3.1 Grande Chambre de recours	5
2.3.2 Chambres de recours juridique et techniques	5
2.3.3 Chambre de recours statuant en matière disciplinaire	6
2.4 Durée des procédures	6
2.5 Répartition des recours et des procédures orales selon la langue de la procédure	6
3. Evolution générale au sein de la Direction générale 3	6
4. Effectifs et répartition des affaires	7
5. Contacts avec les juridictions nationales, les demandeurs et les mandataires agréés	7
6. Informations relatives à la jurisprudence des chambres de recours	7
6.1 Publication des décisions dans l'Internet	7
6.2 Publication des décisions au Journal officiel	8
6.3 Données sur CD-ROM relatives à la jurisprudence	8
6.4 Banque de données en texte intégral PALDAS	8
6.5 Publications complémentaires de la DG 3	9

DEUXIEME PARTIE 10

LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 1999

I. BREVETABILITE 10

A. Inventions brevetables 10

1. Méthodes médicales	10
1.1 Méthodes chirurgicales	10
2. Nouveauté de l'utilisation – Deuxième (autre) indication médicale	10
2.1 Formulation des revendications	10
2.2 Nouveauté d'une nouvelle application thérapeutique – différence dans le régime d'administration de deux médicaments	11
3. Deuxième (autre) indication non médicale	12
3.1 Critères de nouveauté applicables aux revendications d'utilisation non médicale	12

B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit	13	B. Exceptions to patentability	13	B. Exceptions à la brevetabilité	13
1. Patentierbarkeit von Pflanzen und Pflanzensorten	13	1. Patentability of plants and plant varieties	13	1. Brevetabilité des plantes et des variétés végétales	13
C. Neuheit	13	C. Novelty	13	C. Nouveauté	13
1. Stand der Technik	13	1. State of the art	13	1. Etat de la technique	13
1.1 Zugänglichmachung	13	1.1 Availability to the public	13	1.1 Accessibilité au public	13
1.1.1 Begriff des Zugänglichmachens	13	1.1.1 The concept of "making available"	13	1.1.1 Notion d'accessibilité	13
1.1.2 Geheimhaltungsverpflichtung	14	1.1.2 Obligation to maintain secrecy	14	1.1.2 Obligation de confidentialité	14
1.1.3 Beweisfragen	14	1.1.3 Issues of proof	14	1.1.3 Questions de preuve	14
2. Beurteilung der Neuheit	15	2. Assessing novelty	15	2. Appréciation de la nouveauté	15
2.1 Eine einzige Entgegenhaltung	15	2.1 Single anticipatory document	15	2.1 Une seule antériorité	15
3. Beurteilung von Entgegenhaltungen	16	3. Assessment of anticipatory documents	16	3. Appréciation de l'antériorité	16
3.1 Bestimmung des Offenbarungsgehalts	16	3.1 Determining the content of the disclosure	16	3.1 Détermination du contenu de la divulgation	16
3.1.1 Auslegung	16	3.1.1 Interpretation	16	3.1.1 Interprétation	16
4. Unschädliche Offenbarungen	19	4. Non-prejudicial disclosures	19	4. Les divulgations non opposables	19
4.1 Ereignisse vor dem Prioritätstag	19	4.1 Events prior to priority date	19	4.1 Événements survenus avant la date de priorité	19
5. Neuheit chemischer Verbindungen und Stoffgruppen	19	5. Novelty of chemical compounds and groups of compounds	19	5. Nouveauté de composés chimiques et de groupes de composés	19
5.1 Auswahl eines Teilbereichs und Überschneidung von Parameterbereichen	19	5.1 Selection of sub-ranges and overlapping of ranges defined by parameters	19	5.1 Sélection de parties de domaine et recoupement entre domaines de valeurs de paramètres	19
D. Erfindерische Tätigkeit	21	D. Inventive step	21	D. Activité inventive	21
1. Ermittlung des nächstliegenden Standes der Technik	21	1. Determination of closest prior art	21	1. Détermination de l'état de la technique le plus proche	21
2. Technische Aufgabe	22	2. Technical problem	22	2. Problème technique	22
2.1 Ermittlung der technischen Aufgabe	22	2.1 Determination of the technical problem	22	2.1 Détermination du problème technique	22
2.2 Neuformulierung der technischen Aufgabe	22	2.2 Reformulation of technical problem	22	2.2 Nouvelle formulation du problème technique	22
3. Nachweis erfindерischer Tätigkeit	23	3. Proof of inventive step	23	3. Preuve de l'existence d'une activité inventive	23
3.1 Chemische Erfindungen – breite Ansprüche	23	3.1 Chemical inventions – broad claims	23	3.1 Inventions dans le domaine de la chimie – revendications de vaste portée	23
3.2 Disclaimer	23	3.2 Disclaimer	23	3.2 Disclaimer	23
3.3 Verneinung der erfindерischen Tätigkeit	24	3.3 Denial of inventive step	24	3.3 Négation de l'existence d'une activité inventive	24
3.3.1 Merkmale, die nicht zur Lösung der Aufgabe beitragen	24	3.3.1 Features not contributing to the solution of the problem	24	3.3.1 Caractéristiques ne contribuant pas à la solution du problème	24
3.3.2 Vereinfachung komplizierter Technologien	24	3.3.2 Simplification of complicated technology	24	3.3.2 Simplification d'une technologie compliquée	24
4. Beweisanzeichen	25	4. Secondary indicia	25	4. Indices de l'activité inventive	25
4.1 Vorurteil in der Fachwelt	25	4.1 Prejudice in the art	25	4.1 Préjugé de l'homme du métier	25
4.2 Unerwartete Wirkung	25	4.2 Surprising effect	25	4.2 Effet surprenant	25
II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG	26	II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION	26	II. CONDITIONS A REMPLIR PAR LA DEMANDE DE BREVET	26
A. Ausreichende Offenbarung	26	A. Sufficiency of disclosure	26	A. Possibilité d'exécuter l'invention	26
1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebendes Wissen des Fachmanns	26	1. Knowledge of skilled person relevant for assessing sufficiency of disclosure	26	1. Connaissances de l'homme du métier pertinentes lorsqu'il s'agit d'apprécier si l'exposé de l'invention est suffisamment clair et complet	26
2. Deutliche und vollständige Offenbarung	26	2. Clarity and completeness of disclosure	26	2. Exposé suffisamment clair et complet	26
3. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand	26	3. Reproducibility without undue burden	26	3. Exécution de l'invention sans difficulté excessive	26
4. Biotechnologie	27	4. Biotechnology	27	4. Biotechnologie	27
4.1 Deutliche und vollständige Offenbarung	27	4.1 Clarity and completeness of disclosure	27	4.1 Exposé suffisamment clair et complet	27
4.1.1 Umfang der Wiederholbarkeit einer Erfindung	28	4.1.1 The extent to which the invention must be reproducible	28	4.1.1 Mesure dans laquelle l'invention doit être reproductible	28
5. Das Verhältnis zwischen Artikel 83 EPÜ und Artikel 84 EPÜ	29	5. The relationship between Article 83 EPC and Article 84 EPC	29	5. Relation existant entre l'article 83 CBE et l'article 84 CBE	29
5.1 Artikel 83 EPÜ und Stützung durch die Beschreibung	29	5.1 Article 83 EPC and support from the description	29	5.1 L'article 83 CBE et le fondement des revendications sur la description	29
B. Patentansprüche	30	B. Claims	30	B. Revendications	30
1. Deutlichkeit	30	1. Clarity	30	1. Clarté	30
2. Auslegung der Ansprüche	31	2. Interpretation of claims	31	2. Interprétation des revendications	31
3. Product-by-process-Ansprüche	31	3. Product-by-process claims	31	3. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention	31
3.1 Erfordernis der Patentierbarkeit des beanspruchten Erzeugnisses	31	3.1 Requirement that the claimed product must be patentable	31	3.1 Le produit revendiqué doit être brevetable	31
3.2 Schutzbereich von Product-by-process-Ansprüchen	32	3.2 Scope of protection conferred by product-by-process claims	32	3.2 Etendue de la protection conférée par les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention	32

C. Einheitlichkeit der Erfindung	33	C. Unity of invention	33	C. Unité de l'invention	33
1. Der Begriff der einzigen allgemeinen erfinderischen Idee – abhängige Ansprüche	33	1. The single general inventive concept – dependent claims	33	1. Un seul concept inventif général – revendications dépendantes	33
2. Erfinderischer Charakter der einzigen erfinderischen Idee – unabhängige Ansprüche in verschiedenen Kategorien	34	2. Inventive character of the single inventive concept – independent claims in different categories	34	2. Caractère inventif du concept inventif unique – revendications indépendantes de catégories différentes	34
3. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchegebühren – Folgen bei Nichtentrichtung weiterer Recherchegebühren	34	3. Plurality of inventions and a further search fee – Consequences of non-payment of a further search fee	34	3. Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche – Conséquences du non-paiement d'une nouvelle taxe de recherche	34
III. ÄNDERUNGEN	35	III. AMENDMENTS	35	III. MODIFICATIONS	35
A. Artikel 123 (2) EPÜ	35	A. Article 123(2) EPC	35	A. Article 123(2) CBE	35
1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung	35	1. Content of the application as originally filed	35	1. Contenu de la demande telle que déposée	35
1.1 Allgemeines	35	1.1 General issues	35	1.1 Questions générales	35
1.2 Technischer Beitrag des hinzugefügten Merkmals	36	1.2 Technical contribution of added feature	36	1.2 Apport technique de la caractéristique ajoutée	36
1.3 Offenbarung in den Zeichnungen	36	1.3 Disclosure in drawings	36	1.3 Divulgence dans les dessins	36
1.4 Disclaimer	36	1.4 Disclaimer	36	1.4 Disclaimer	36
2. Teilanmeldungen – Auslegung von Artikel 76 (1) EPÜ	39	2. Divisional applications – Interpretation of Article 76(1) EPC	39	2. Demandes divisionnaires – Interprétation de l'article 76(1) CBE	39
3. "Tests" für die Zulässigkeit einer Änderung	40	3. "Tests" for the allowability of an amendment	40	3. "Tests" pour l'admissibilité d'une modification	40
3.1 Ableitbarkeit von Änderungen aus den ursprünglichen Unterlagen	40	3.1 Derivability of amendments from application as filed	40	3.1 Possibilité de déduire les modifications de la demande telle que déposée	40
B. Artikel 123 (3) EPÜ	40	B. Article 123(3) EPC	40	B. Article 123(3) CBE	40
1. Allgemeines	40	1. General issues	40	1. Questions générales	40
2. Kategoriewechsel	41	2. Change of claim category	41	2. Changement de catégorie de revendication	41
IV. PRIORITÄT	42	IV. PRIORITY	42	IV. PRIORITE	42
A. Identität der Erfindung	42	A. Identity of invention	42	A. Identité de l'invention	42
1. Beanspruchung der in der Voranmeldung offenbarten Erfindung	42	1. Claiming the invention disclosed in the earlier application	42	1. Revendication de l'invention divulguée dans la demande antérieure	42
2. Nacharbeitbare Offenbarung im Prioritätsdokument	43	2. Enabling disclosure in priority document	43	2. Divulgence dans le document de priorité permettant la reproduction de l'invention	43
B. Erste Anmeldung in einem Verbandsland	44	B. First application in a Paris Convention country	44	B. Première demande dans un pays de l'Union	44
V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA	45	V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS	45	V. PRINCIPES DIRECTEURS DE PROCEDURE	45
A. Rechtliches Gehör	45	A. Right to be heard	45	A. Droit d'être entendu	45
1. Einleitung	45	1. General issues	45	1. Questions générales	45
2. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung	46	2. Right to be heard in oral proceedings	46	2. Droit d'être entendu dans une procédure orale	46
3. Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung und rechtliches Gehör	48	3. Non-appearance at oral proceedings and the right to be heard	48	3. Non-comparution à la procédure orale et droit d'être entendu	48
B. Mündliche Verhandlung	49	B. Oral proceedings	49	B. Procédure orale	49
1. Formulierung des Antrags	49	1. Wording of request	49	1. Formulation de la requête	49
2. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung	50	2. Preparation and conduct of oral proceedings	50	2. Préparation et déroulement de la procédure orale	50
2.1 Festsetzung und Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung	50	2.1 Fixing or postponing the date for oral proceedings	50	2.1 Fixation ou report de la date de la procédure orale	50
2.2 Auslegung und Anwendung der Regel 71a EPÜ	50	2.2 Interpretation and application of Rule 71a EPC	50	2.2 Interprétation et application de la règle 71bis CBE	50
2.3 Niederschrift über die mündliche Verhandlung	53	2.3 Taking of minutes	53	2.3 Rédaction du procès-verbal de la procédure orale	53
C. Fristen	53	C. Time limits	53	C. Délais	53
1. Unterbrechung des Verfahrens	53	1. Interruption of proceedings	53	1. Interruption de la procédure	53
D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	54	D. Re-establishment of rights	54	D. Restitutio in integrum	54
1. Fristen zur Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags nach Artikel 122 (2) EPÜ	54	1. Time limits for filing an application for re-establishment under Article 122(2) EPC	54	1. Délais pour présenter une requête en restitutio in integrum au titre de l'article 122(2) CBE	54
1.1 Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses	54	1.1 Two-month time limit from the removal of the cause of non-compliance	54	1.1 Délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement	54

2. Das Erfordernis der Beachtung "aller gebotenen Sorgfalt"	54	2. The requirement of "all due care"	54	2. Obligation de faire preuve de "toute la vigilance nécessaire"	54
2.1 Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters	54	2.1 Due care on the part of the professional representative	54	2.1 Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé	54
E. Verspätetes Vorbringen	55	E. Late submission	55	E. Moyens invoqués tardivement	55
1. Allgemeines zur Relevanzprüfung	55	1. Examination as to relevance – general principles	55	1. Examen de la pertinence – Principes généraux	55
2. Verspätet vorgebrachte Tatsachen	57	2. Late-filed facts	57	2. Faits invoqués tardivement	57
3. Verspätet vorgebrachte Beweismittel	58	3. Late-filed evidence	58	3. Preuves produites tardivement	58
4. Zurückverweisung an die erste Instanz	58	4. Remittal to the department of first instance	58	4. Renvoi à la première instance	58
4.1 Sachentscheidung der Beschwerdekammern	58	4.1 Decision on the merits by boards of appeal	58	4.1 Décision sur le fond par la chambre de recours	58
F. Gebührenordnung	59	F. Rules relating to Fees	59	F. Règlement relatif aux taxes	59
1. Zahlung von Gebühren	59	1. Payment of fee	59	1. Paiement de la taxe	59
2. Maßgebender Zahlungstag	59	2. Date of payment	59	2. Date de paiement	59
G. Prozeßhandlungen	60	G. Procedural steps	60	G. Actes de procédure	60
1. Haupt- und Hilfsanträge	60	1. Main and auxiliary requests	60	1. Requête principale et requêtes subsidiaires	60
2. Zulässigkeit	61	2. Admissibility	61	2. Recevabilité	61
H. Beweisrecht	62	H. Law of evidence	62	H. Droit de la preuve	62
1. Zulässigkeit von Beweismitteln	62	1. Admissibility of evidence	62	1. Recevabilité des moyens de preuve	62
2. Beweiswürdigung	62	2. Evaluation of evidence	62	2. Appréciation des moyens de preuve	62
3. Maßstab bei der Beweiswürdigung	63	3. Standard of proof	63	3. Degré de conviction de l'instance	63
4. Beweislast	65	4. Burden of proof	65	4. Charge de la preuve	65
I. Vertretung	66	I. Representation	66	I. Représentation	66
1. Bestellung eines gemeinsamen Vertreters	66	1. Appointment of a common representative	66	1. Désignation d'un mandataire agréé commun	66
2. Allgemeine Vollmachten	66	2. General authorisations	66	2. Pouvoir général	66
3. Mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson	67	3. Oral submissions by an accompanying person	67	3. Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé	67
J. Entscheidungen der Organe des EPA	67	J. Decisions of EPO departments	67	J. Décisions des organes de l'OEB	67
1. Besorgnis der Befangenheit	67	1. Suspected partiality	67	1. Soupçon de partialité	67
2. Entscheidungen der Organe des EPA	68	2. Decisions of EPO departments	68	2. Décisions des organes de l'OEB	68
2.1 Entscheidungsbegründung	68	2.1 Reasons for the decision	68	2.1 Motifs d'une décision	68
2.2 Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen	69	2.2 Correction of errors in decisions	69	2.2 Rectification d'erreurs dans des décisions	69
K. Weitere Verfahrensfragen	69	K. Other procedural questions	69	K. Autres questions de procédure	69
1. Sprachenprivileg	69	1. Language privilege	69	1. Privilège du choix de la langue	69
2. Aussetzung des Verfahrens	70	2. Suspension of proceedings	70	2. Suspension de la procédure	70
3. Zustellungen	71	3. Notifications	71	3. Significations	71
VI. VERFAHREN VOR DEM EPA	71	VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO	71	VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB	71
A. Eingangs- und Formalprüfung	71	A. Examination on filing and formalities examination	71	A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme	71
1. Einreichung von Teilanmeldungen	71	1. Filing of divisional applications	71	1. Dépôt de demandes divisionnaires	71
1.1 Zeitpunkt der Einreichung einer Teilanmeldung	71	1.1 Time of filing a divisional application	71	1.1 Date limite de dépôt d'une demande divisionnaire	71
1.2 Staatenbenennung in Teilanmeldungen	72	1.2 Designation of states in divisional applications	72	1.2 Désignation d'Etats dans des demandes divisionnaires	72
2. Berichtigung von Benennungen	73	2. Correction of designations	73	2. Correction de désignations	73
B. Prüfungsverfahren	74	B. Examination procedure	74	B. Procédure d'examen	74
1. Sachprüfung	74	1. Substantive examination of the application	74	1. Examen quant au fond de la demande	74
1.1 Zurückweisung nach einem einzigen Bescheid	74	1.1 Refusal after a single communication	74	1.1 Rejet après une seule notification	74
1.2 Änderungen in bezug auf einen nicht recherchierten Gegenstand	75	1.2 Amendments relating to unsearched subject-matter	75	1.2 Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche	75
1.3 Prüfung der Patentierbarkeitserfordernisse in Ex-parte-Beschwerdeverfahren	77	1.3 Examination as to patentability requirements in ex-parte appeal proceedings	77	1.3 Examen des exigences de brevetabilité dans une procédure de recours ex parte	77
2. Prüfungsverfahren nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ	77	2. Examination proceedings after issue of the Rule 51(4) EPC communication	77	2. Procédure d'examen après la notification émise au titre de la règle 51(4) CBE	77
2.1 Innerhalb der Frist nach Regel 51 (4) EPÜ eingereichte Änderungen	77	2.1 Amendments filed within the period under Rule 51(4) EPC	77	2.1 Modifications produites dans le délai prévu à la règle 51(4) CBE	77
2.2 Änderungen nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ	78	2.2 Amendments after issue of the Rule 51(6) EPC communication	78	2.2 Modifications produites après la notification selon la règle 51(6) CBE	78

C. Einspruchsverfahren	79	C. Opposition procedure	79	C. Procédure d'opposition	79
1. Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren	79	1. Right to be heard in opposition proceedings	79	1. Droit d'être entendu dans la procédure d'opposition	79
1.1 Erfordernis einer Aufforderung nach Artikel 101 (2) EPÜ	79	1.1 Need for an invitation under Article 101(2) EPC	79	1.1 Nécessité d'émettre une invitation au titre de l'article 101(2) CBE	79
1.2 Gelegenheit zur Stellungnahme zu neu geltend gemachten Gründen	80	1.2 Proper opportunity to present comments in reply to new grounds	80	1.2 Possibilité véritable de prendre position en réponse à de nouveaux motifs	80
2. Beitritt eines vermeintlichen Patentverletzers	81	2. Intervention of an alleged infringer	81	2. Intervention d'un contrefacteur présumé	81
3. Zulässigkeit des Einspruchs	81	3. Admissibility of opposition	81	3. Recevabilité de l'opposition	81
3.1 Prüfung von Amts wegen durch das EPA	81	3.1 Examination by the EPO of its own motion	81	3.1 Examen d'office par l'OEB	81
3.2 Einspruchsberechtigung – Zulässigkeit gemeinsamer Einsprüche	82	3.2 Entitlement to file an opposition – admissibility of joint oppositions	82	3.2 Droit de faire opposition – Recevabilité des oppositions conjointes	82
4. Zulässigkeit von Änderungen – Einreichung zusätzlicher abhängiger und unabhängiger Ansprüche	83	4. Admissibility of amendments – filing of additional dependent and independent claims	83	4. Recevabilité de modifications – Dépôt de revendications dépendantes et indépendantes supplémentaires	83
5. Zusätzliche Recherche	85	5. Additional search	85	5. Recherche additionnelle	85
6. Kostenverteilung	86	6. Apportionment of costs	86	6. Répartition des frais	86
6.1 Verspätetes Vorbringen	86	6.1 Late submissions	86	6.1 Moyens invoqués tardivement	86
6.2 Eine Partei erscheint nicht in der mündlichen Verhandlung	87	6.2 One of the parties does not appear at the oral proceedings	87	6.2 Non-comparution d'une partie à la procédure orale	87
D. Beschwerdeverfahren	87	D. Appeal procedure	87	D. Procédure de recours	87
1. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten	87	1. Procedural status of the parties	87	1. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours	87
1.1 Beitritt	87	1.1 Intervention	87	1.1 Intervention	87
1.1.1 Zulässigkeit des Beitritts	87	1.1.1 Admissibility of intervention	87	1.1.1 Recevabilité de l'intervention	87
1.1.2 Rechte des Beitretenden, Beitrittsgebühren	88	1.1.2 Intervener's rights, fees payable	88	1.1.2 Droits de l'intervenant, taxes dues	88
2. Prüfungsumfang	89	2. Extent of scrutiny	89	2. Etendue de l'examen	89
2.1 Bindung der Beteiligten an ihre Anträge – keine Reformatio in peius	89	2.1 Parties bound by their requests – no reformatio in peius	89	2.1 Effet obligatoire des requêtes – Pas de reformatio in peius	89
2.2 Ermittelter Sachverhalt – Anwendung von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren	90	2.2 Facts under examination – applying Article 114 EPC in appeals proceedings	90	2.2 Examen des faits – application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours	90
3. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde	90	3. Filing and admissibility of the appeal	90	3. Formation et recevabilité du recours	90
3.1 Beschwerdefähige Entscheidungen	90	3.1 Appealable decisions	90	3.1 Décisions susceptibles de recours	90
3.2 Zuständige Beschwerdekammer	91	3.2 Board competent to hear a case	91	3.2 Chambre de recours compétente	91
3.3 Beschwerdeberechtigung	92	3.3 Entitlement to appeal	92	3.3 Personnes en droit de former un recours	92
3.3.1 Formelle Beschwerdeberechtigung	92	3.3.1 Entitlement to appeal – formal aspects	92	3.3.1 Personnes en droit de former un recours – Aspects formels	92
3.3.2 Beschwer	92	3.3.2 Party adversely affected	92	3.3.2 Décision ne faisant pas droit aux prétentions d'une partie	92
3.4 Form und Frist	93	3.4 Form and time limit of appeal	93	3.4 Forme et délai de recours	93
3.4.1 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift	93	3.4.1 Form and content of appeal	93	3.4.1 Forme et contenu de l'acte de recours	93
3.5 Beschwerdebegründung	94	3.5 Statement of grounds of appeal	94	3.5 Mémoire exposant les motifs du recours	94
4. Zurückverweisung	95	4. Remittal to the department of first instance	95	4. Renvoi à la première instance	95
5. Abhilfe	96	5. Interlocutory revision	96	5. Révision préjudicielle	96
6. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren	98	6. Filing of amended claims in appeal proceedings	98	6. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours	98
6.1 Kriterien für die Berücksichtigung geänderter Ansprüche	98	6.1. Criteria for taking amendments to claims into consideration	98	6.1 Critères pour la prise en considération des modifications des revendications	98
6.1.1 Zeitpunkt der Einreichung – Schwierigkeit der Prüfung	98	6.1.1 Time of filing – difficulty of examination	98	6.1.1 Date du dépôt – difficulté de l'examen	98
7. Rückzahlung der Beschwerdegebühr	99	7. Reimbursement of appeal fees	99	7. Remboursement de la taxe de recours	99
7.1 Billigkeit	99	7.1 Fairness	99	7.1 Equité	99
7.2 Wesentlicher Verfahrensmangel	100	7.2 Substantial procedural violation	100	7.2 Vice substantiel de procédure	100
7.2.1 Definition	100	7.2.1 Definition	100	7.2.1 Définition	100
7.2.2 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung	100	7.2.2 Inadequate reasons given in the decision at first instance	100	7.2.2 Motivation insuffisante d'une décision rendue par la première instance	100
VII. VERFAHREN VOR DER DISZIPLINARKAMMER	102	VII. DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL	102	VII. PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE	102
1. Erlaß der Vorschriften für die Durchführung der Prüfung	102	1. Drawing up the examination procedure	102	1. Etablissement des dispositions d'exécution du REE	102
2. Überprüfungsbefugnis der Disziplinarkammer in Prüfungsfragen	102	2. Disciplinary Board's power of review in examination matters	102	2. Pouvoir de vérification de la chambre disciplinaire en matière d'examen	102
Anlage 1		Annex 1		Annexe 1	
Im Bericht über die Rechtsprechung von 1999 behandelte Entscheidungen aus dem Berichtsjahr	103	Decisions delivered in 1999 and discussed in the Case Law Report for 1999	103	Décisions rendues en 1999 et traitées dans le rapport de jurisprudence 1999	103
Anlage 2		Annex 2		Annexe 2	
Zitierte Entscheidungen	112	Cited decisions	112	Décisions citées	112
Anlage 3		Annex 3		Annexe 3	
Leitsätze der Entscheidungen des Jahres 1999, die im ABI. EPA veröffentlicht wurden oder zur Veröffentlichung vorgesehen sind	114	Headnotes to decisions delivered in 1999 which have already been published in OJ EPO, or are scheduled for publication	114	Sommaires des décisions rendues en 1999 qui ont déjà été publiées dans le JO OEB, ou dont la publication y est prévue	114
Anlage 4		Annex 4		Annexe 4	
Vorlagen an die Große Beschwerdekammer	119	Referrals to the Enlarged Board of Appeal	119	Questions soumises à la Grande Chambre de recours	119

VORWORT des Vizepräsidenten

Die vorliegende Publikation gibt einen Überblick über die aktuelle Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA. Die zitierten Entscheidungen, auch soweit sie nicht im Amtsblatt des EPA veröffentlicht werden, sind in der Regel über die EPA-Website der Öffentlichkeit kostenlos zugänglich. Dieser Internet-service wird derzeit weiter ausgebaut und soll schließlich alle Entscheidungen aller Beschwerdekammern umfassen.

Die statistischen Angaben in Teil I der Publikation informieren über eingegangene, anhängige und erledigte Beschwerden. Zur Bewältigung der aus diesen Daten ablesbaren hohen Arbeitslast wurden auch im Berichtsjahr wieder neue Beschwerdekammern errichtet.

Eine detaillierte Darstellung der Tätigkeit der Generaldirektion 3 des EPA kann für alle am europäischen Patentrecht Interessierten eine Fundgrube von Informationen sein.

Peter Messerli
Vizepräsident GD 3
Vorsitzender der Großen
Beschwerdekammer

FOREWORD by the Vice-President

This special edition of the Official Journal contains the latest case law of the EPO's boards of appeal. All the decisions cited in it, including those not published in the Official Journal, may be accessed free of charge via the Office's website, which is currently being expanded and will eventually include all EPO board of appeal decisions.

Part I of this publication contains statistics on appeals filed, appeals pending and appeals settled. In order to be able to deal with the heavy workload which these figures reveal, a number of additional boards of appeal were set up in the year under review.

I am sure that this detailed portrayal of the activities of the EPO's Directorate-General 3 will be a source of valuable information for all those interested in European patent law.

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

AVANT-PROPOS du Vice-Président

La présente publication donne une vue d'ensemble de la jurisprudence actuelle des chambres de recours de l'OEB. En règle générale, le public peut accéder gratuitement aux décisions citées, également à celles qui ne sont pas publiées au Journal officiel de l'OEB, sur le site Internet de l'OEB. En cours d'extension, ce service Internet contiendra, une fois achevé, toutes les décisions de toutes les chambres de recours.

Les données statistiques figurant dans la première partie de la publication fournissent des informations sur les recours formés, en instance ou réglés. De nouvelles chambres de recours ont également été créées au cours de l'année sous revue pour faire face à l'augmentation de la charge de travail qui transparaît à travers ces données.

La présentation détaillée de l'activité de la Direction générale 3 de l'OEB peut constituer une mine d'informations pour tous ceux qui s'intéressent au droit européen des brevets.

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

TEIL I**TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHR 1999****1. Einleitung**

Die **Gesamtzahl** der neu eingeleiteten Verfahren betrug im Jahr 1999 1 176 (1998: 1 211).

Von 1978 bis zum 31. Dezember 1999 sind vor den Beschwerdekammern insgesamt 15 399 Verfahren (bis zum 31. Dezember 1998: 14 228 Verfahren) anhängig gemacht worden.

Der Geschäftsgang wird im einzelnen in Abschnitt 2 erläutert.

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

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

Im Berichtsjahr legten Technische Beschwerdekammern der Großen Beschwerdekammer drei neue Rechtsfragen vor:

Verfahren G 1/99 betrifft die Befugnis eines Patentinhabers, der nicht Beschwerdeführer ist, sein Patent im Einspruchsbeschwerdeverfahren zu ändern. Dabei geht es um den Grundsatz, daß ein Einsprechender als alleiniger Beschwerdeführer durch das Ergebnis des Beschwerdeverfahrens nicht schlechter gestellt sein darf als durch die erstinstanzliche Entscheidung. Die Tragweite dieses Grundsatzes muß nun die Große Beschwerdekammer klären (siehe ABI. EPA 1999, 442; T 315/97, ABI. EPA 1999, 554).

Die Vorlagen G 2/99 und G 3/98 betreffen die Frage, ob die in Artikel 55 (1) EPÜ vorgesehene Schonfrist dem Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum vorgeschaltet ist (siehe ABI. EPA 1999, 442 und T 377/95, ABI. EPA 1999, 11).

Die Vorlage G 3/99 behandelt die Zulässigkeit eines Einspruchs und einer Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung,

PART I**BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 1999****1. Introduction**

In 1999, the **total number** of new proceedings was 1 176 (1998: 1 211).

Between 1978 and 31 December 1999, a total of 15 399 cases came before the boards (up to 31 December 1998: 14 228 cases).

Details are given under point 2 below.

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

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

In the year under review, technical boards of appeal referred three new points of law to the Enlarged Board:

Case G 1/99 concerns the entitlement of a proprietor who is not the appellant to amend his patent in appeal proceedings following opposition. The principle at issue is that an opponent who is the sole appellant must not be put in a worse situation by the outcome of the appeal proceedings than by the decision of the department of first instance (see OJ EPO 1999, 442; T 315/97, OJ EPO 1999, 554).

The issue in referrals G 2/99 and G 3/98 is whether the grace period provided for in Article 55(1) EPC is calculated backwards from the date of filing or from the priority date (see OJ EPO 1999, 442, and T 377/95, OJ EPO 1999, 11).

Case G 3/99 deals with the admissibility of an opposition, and of an appeal against the opposition division's decision, if filed jointly by a

PREMIERE PARTIE**ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 1999****1. Introduction**

Le **nombre total** des nouvelles procédures engagées était de 1 176 en 1999 (1 211 en 1998).

Entre 1978 et le 31 décembre 1999, 15 399 procédures au total ont été engagées auprès des chambres de recours (14 228 procédures au 31 décembre 1998).

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

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

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

Au cours de l'année considérée, les chambres de recours techniques ont soumis trois nouvelles questions de droit à la Grande Chambre de recours :

Dans l'affaire G 1/99, il a été examiné dans quelle mesure un titulaire de brevet, qui n'est pas requérant, est habilité à modifier son brevet au cours de la procédure de recours engagée dans le cadre d'une procédure d'opposition. Il a été posé le principe selon lequel un opposant qui agit en tant qu'unique requérant ne doit pas se retrouver placé dans une situation plus défavorable que celle créée par la décision rendue en première instance. La Grande Chambre de recours doit maintenant préciser la portée de ce principe (cf. JO OEB 1999, 442 ; T 315/97, JO OEB 1999, 554).

Dans les questions G 2/99 et G 3/98, il a été demandé à la Grande Chambre si le délai de grâce prévu à l'article 55(1) CBE est calculé à partir de la date de dépôt ou à partir de la date de priorité (cf. JO OEB 1999, 442 et T 377/95, JO OEB 1999, 11).

Dans la question G 3/99, il a été demandé à la Grande Chambre de se prononcer au sujet de la recevabilité d'une opposition et d'un recours

wenn Einspruch und Beschwerde durch eine Gruppe von Personen eingelegt wurden (siehe ABI. EPA 1999, 589; T 272/95, ABI. EPA 1999, 590).

group of people (see OJ EPO 1999, 589; T 272/95, OJ EPO 1999, 590).

formé contre la décision de la division d'opposition, dans le cas où l'opposition et le recours ont été formés par un groupe de personnes (cf. JO OEB 1999, 589 ; T 272/95, JO OEB 1999, 590).

2.1.2 Juristische Beschwerdekammer

2.1.2 Legal Board of Appeal

2.1.2 Chambre de recours juridique

Die Zahl der Neueingänge bei der Juristischen Beschwerdekammer betrug im Berichtszeitraum 23 (1998: 22 Beschwerden).

The number of appeals filed with the Legal Board in 1999 was 23 (1998: 22).

Le nombre des nouvelles affaires dont la chambre de recours juridique a été saisie au cours de la période considérée s'est élevé à 23 (22 recours en 1998).

2.1.3 Technische Beschwerdekammern

2.1.3 Technical boards of appeal

2.1.3 Chambres de recours techniques

Die Gesamtzahl der vor Technischen Beschwerdekammern eingeleiteten Verfahren (Beschwerden und Widersprüche) betrug 1 125 (gegenüber 1998: 1 173).

The number of new proceedings (appeals and protests) before the technical boards totalled 1 125 (1998: 1 173).

Le nombre total des procédures (recours et réserves) dont les chambres de recours techniques ont eu à connaître était de 1 125 (1 173 en 1998).

Die technischen Beschwerden (ohne Widersprüche) betragen 1 105 (gegenüber 1 166 im Jahr 1998). Die Zahl der zweiseitigen Verfahren (Einspruchsbeschwerden) beträgt 844 (76,4 %); sie ist damit deutlich höher als die der einseitigen Verfahren, die sich gegen Entscheidungen der Prüfungsabteilungen richten (261; 23,6 %). Der prozentuale Anteil der Einspruchsbeschwerdeverfahren ist im Berichtsjahr wiederum gestiegen (1998: 70,6 %).

Altogether 1 105 technical appeals (excluding protests) were filed in 1999 (1998: 1 166). The number of inter partes proceedings (opposition appeals) reached 844 (76.4%), still much higher than for ex parte proceedings against examining division decisions (261; 23.6%), and again up on the 1998 percentage (70.6%).

Le nombre de recours techniques (réserves non comprises) a été de 1 105 (1 166 en 1998). Le nombre de procédures opposant deux parties (recours faisant suite à une opposition) a atteint 844 (76,4%), et dépasse donc nettement celui des procédures intéressant une seule partie et visant des décisions prises par les divisions d'examen (261, soit 23,6%). Le pourcentage des recours faisant suite à une opposition a une fois de plus augmenté pendant l'année considérée (70,6% en 1998).

Die im Jahr 1999 eingegangenen 1 105 technischen Beschwerden verteilen sich nach Sachgebieten wie folgt:

The 1 105 technical appeals received in 1999 were distributed among the boards as follows:

Les 1 105 recours formés en 1999 devant les chambres de recours techniques se répartissent comme suit :

Den stärksten Eingang an Beschwerden verzeichnete wiederum das Gebiet der **Mechanik** mit 438 (39,6 %) Beschwerden (1998: 434; 37,2 %), gefolgt von dem der **Chemie** mit 383 (34,7 %) (1998: 425; 36,5 %). 156 (14,1 %) Beschwerden entfielen auf das Gebiet der **Physik** (1998: 177; 15,2 %) und 128 (11,6 %) auf das Gebiet der **Elektrotechnik** (1998: 130; 11,1 %).

The highest number was again in **mechanics** with 438 (39.6%) (1998: 434; 37.2%), followed by **chemistry** with 383 (34.7%) (1998: 425; 36.5%), **physics** with 156 (14.1%) (1998: 177; 15.2%), and **electricity** with 128 (11.6%) (1998: 130; 11.1%).

Le domaine de la **mécanique** arrive de nouveau en tête avec 438 recours, soit 39,6% (contre 434, c'est-à-dire 37,2% en 1998), suivi par la **chimie** avec 383 recours, soit 34,7% (contre 425, soit 36,5% en 1998). 156 recours, soit 14,1%, ont été formés dans le domaine de la **physique** (contre 177, soit 15,2% en 1998), ainsi que 128 recours, soit 11,6% dans le domaine de l'**électricité** (contre 130, c'est-à-dire 11,1% en 1998).

Im Jahr 1999 waren für die Gebiete der **Mechanik** und der **Chemie** je sechs Beschwerdekammern (3.2.1 bis 3.2.6 sowie 3.3.1 bis 3.3.6) eingerichtet. Für die Gebiete der **Physik** waren drei, für die **Elektrotechnik** zwei Beschwerdekammern (3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.1 und 3.5.2) zuständig.

In 1999, there were six boards each in **mechanics** and **chemistry** (3.2.1 to 3.2.6 and 3.3.1 to 3.3.6), three in **physics** and two in **electricity** (3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.1 and 3.5.2).

En 1999, l'on comptait respectivement six chambres de recours dans les domaines de la **mécanique** et de la **chimie** (3.2.1 à 3.2.6 et 3.3.1 à 3.3.6). Dans le domaine de la **physique**, il y en avait trois, et dans celui de l'**électricité**, deux (3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.1 et 3.5.2).

2.1.4 Widerspruchsverfahren

2.1.4 Protests

2.1.4 Procédures de réserve

Die Zahl der eingegangenen Widersprüche im Rahmen des PCT-Verfahrens (Artikel 154 (3), Artikel 155 (3) EPÜ) betrug 20 im Jahr 1999 (1998: 7).

20 PCT protests (Articles 154(3) and 155(3) EPC) were filed in 1999 (1998: 7).

Le nombre de réserves reçues dans le cadre de la procédure prévue par le PCT (article 154(3), article 155(3) CBE) a été de 20 (1998 : 7).

2.1.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

Im Berichtszeitraum wurden der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten 25 (1998: 12) neue Beschwerden vorgelegt. 21 dieser Beschwerden richten sich gegen Entscheidungen der Prüfungskommission für die Europäische Eignungsprüfung, 4 Beschwerden betreffen eine Entscheidung des Disziplinarrats.

2.2 Erledigungen

Die Gesamtzahl der im Jahr 1999 abgeschlossenen Verfahren beträgt 1 119 und liegt damit über den Erledigungen des Vorjahres (1998: 1 025). Die Gesamtzahl der zum 31. Dezember 1999 abgeschlossenen Verfahren stieg auf 12 095 an.

2.2.1 Große Beschwerdekammer

Die Große Beschwerdekammer hat 1999 vier Verfahren abgeschlossen (G 1/97, ABI. EPA 2000, 322; G 3/97, ABI. EPA 1999, 245; G 4/97, ABI. 1999, 270; G 1/98, ABI. 2000, 111).

2.2.2 Juristische Beschwerdekammer

Die Juristische Beschwerdekammer hat 24 Verfahren (1998: 32) abgeschlossen. In 8 Fällen wurde der Beschwerde stattgegeben, 5 Beschwerden wurden zurückgewiesen, 11 Verfahren fanden eine anderweitige Erledigung.

2.2.3 Technische Beschwerdekammern

Die Erledigungen von Beschwerden durch die Technischen Beschwerdekammern sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen (1999: 1 060; 1998: 954).

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

Nach technischen Gebieten aufgeteilt ergibt sich folgendes Bild: **Mechanik** 404 Fälle (38,1 %), **Chemie** 360 Fälle (34 %), **Physik** 159 Fälle (15,0 %) und **Elektrotechnik** 137 Fälle (12,9 %).

Von den abgeschlossenen einseitigen Beschwerden, die nach materiellrechtlicher Prüfung entschieden wurden, sich also nicht auf andere Weise erledigten (wie Unzulässigkeit, Rücknahme usw.), hatten 77 % ganz oder teilweise Erfolg. In 23 % dieser

2.1.5 Disciplinary matters and European qualifying examination (EQE)

During the year under review, 25 new appeals went to the Disciplinary Board of Appeal (1998: 12). Of these, 21 were against decisions of the Examination Board for the EQE; the other four concern decisions of the Disciplinary Committee.

2.2 Appeals settled

In 1999, 1 119 cases were settled, an increase on the 1998 figure (1 025), bringing the sum total as at 31 December 1999 to 12 095.

2.2.1 Enlarged Board of Appeal

The Enlarged Board settled four cases in 1999 (G 1/97, OJ EPO 2000, 322; G 3/97, OJ EPO 1999, 245; G 4/97, OJ EPO 1999, 270; G 1/98, OJ EPO 2000, 111).

2.2.2 Legal Board of Appeal

The Legal Board settled a total of 24 cases (1998: 32). Eight of the appeals were successful, five were dismissed, and eleven were settled in other ways.

2.2.3 Technical boards of appeal

The number of appeals settled increased from 954 in 1998 to 1 060 in 1999.

The proportions of **inter partes** and **ex parte** proceedings were 70.6% and 29.4% respectively (1998: 70.6% and 29.4%).

Of all the cases settled, **mechanics** accounted for 404 (38.1%), **chemistry** for 360 (34%), **physics** for 159 (15.0%) and **electricity** for 137 (12.9%).

Of the ex parte appeals settled after substantive examination, ie not concluded in some other way (inadmissible, withdrawn, etc.), 77% succeeded in whole or in part, and 23% were dismissed. In 67% of the successful cases it was ruled that a

2.1.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification

Au cours de la période sous revue, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a été saisie de 25 nouveaux recours (12 en 1998), dont 21 étaient dirigés contre des décisions du jury de l'examen européen de qualification et 4 contre une décision de la commission de discipline.

2.2 Affaires réglées

Le nombre total des procédures clôturées en 1999 s'élève à 1 119, chiffre supérieur à celui de l'année précédente (1 025 en 1998). Le total des procédures clôturées au 31 décembre 1999 a atteint 12 095.

2.2.1 Grande Chambre de recours

Au cours de l'année 1999, la Grande Chambre de recours a pris quatre décisions (G 1/97, JO OEB 2000, 322 ; G 3/97, JO OEB 1999, 245 ; G 4/97, JO OEB 1999, 270 ; G 1/98, JO OEB 2000, 111).

2.2.2 Chambre de recours juridique

La chambre de recours juridique a réglé 24 affaires (32 en 1998). Dans 8 cas, il a été fait droit au recours ; dans 5 cas, le recours a été rejeté, et 11 affaires ont été réglées d'une autre manière.

2.2.3 Chambres de recours techniques

Le nombre d'affaires réglées par les chambres de recours techniques a augmenté par rapport à l'année précédente (1 060 en 1999 et 954 en 1998).

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

La répartition des affaires selon les domaines de la technique est la suivante : **mécanique**, 404 (38,1%) ; **chimie**, 360 (34%) ; **physique**, 159 (15%) et **électricité**, 137 (12,9%).

En ce qui concerne les procédures de recours clôturées intéressant une seule partie, qui ont été tranchées à l'issue d'un examen au fond, et n'ont donc pas été réglées d'une autre manière (irrecevabilité, retrait du recours, etc.), 77% ont abouti en tout

Fälle wurde dagegen die Beschwerde zurückgewiesen. Bei den erfolgreichen Beschwerden wurde in 67 % der Fälle die Erteilung des Patents verfügt und in 33 % die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens angeordnet.

Von den abgeschlossenen zweiseitigen Verfahren, die nach materiell-rechtlicher Prüfung entschieden wurden, wurde in 58 % der Fälle die Beschwerde zurückgewiesen. 42 % der Beschwerden hatten dagegen ganz oder teilweise Erfolg: Bei den erfolgreichen Beschwerden wurde in 7 % der Fälle das Patent unverändert, in 51 % der Fälle in geändertem Umfang aufrechterhalten; widerrufen wurde das Patent in 26 % der Fälle; die Fortsetzung des Verfahrens wurde in 16 % der Fälle angeordnet.

2.2.4 Widerspruchsverfahren

Von den Widerspruchsverfahren (Artikel 154 (3), Artikel 155 (3) EPÜ) sind im Berichtszeitraum 10 Verfahren abgeschlossen worden (1998: 8). In 5 Fällen wurde die teilweise oder vollständige Rückerstattung von Gebühren verfügt, in 4 Fällen wurde eine Rückzahlung abgelehnt. Ein Fall fand eine anderweitige Erledigung.

2.2.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

Die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten konnte im Jahr 1999 21 Verfahren abschließen. 18 dieser Verfahren betrafen die europäische Eignungsprüfung, 3 das Standesrecht der zugelassenen Vertreter.

2.3 Anhängige Verfahren

2.3.1 Große Beschwerdekammer

Am Jahresende waren noch sechs Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer anhängig, darunter drei Vorlagen aus dem Jahr 1998: G 2/98, wo zu klären ist, nach welchen Grundsätzen beurteilt wird, ob die prioritätsbegründende und die nachfolgende europäische Patentanmeldung dieselbe Erfindung im Sinne des Artikels 87 (1) EPÜ betreffen (ABI. EPA 1998, 509), das Verfahren G 3/98 (T 377/95, ABI. EPA 1999, 11) sowie G 4/98 zu den Konsequenzen der Nichtzahlung von Benennungsgebühren (ABI. EPA 1998, 567).

2.3.2 Juristische und Technische Beschwerdekammern

Am 31. Dezember 1999 erreichte der Gesamtbestand der vor diesen Kammern anhängigen Verfahren die Zahl

patent was to be granted, in 33% that examination should be resumed.

Of the inter partes appeals settled after substantive examination, 58% succeeded in whole or in part, and 42% were dismissed. The patent was maintained unamended in 7% of successful cases, maintained in amended form in 51%, and revoked in 26%; in the remaining 16%, it was ruled that the proceedings should be resumed.

2.2.4 Protests

Ten protests under Article 154(3) EPC and Article 155(3) EPC were settled in 1999 (1998: 8). Fees were refunded fully or in part in five cases; four refund requests were refused. One case was concluded in some other way.

2.2.5 Disciplinary matters and the EQE

In 1999, the Disciplinary Board settled 21 cases, 18 of which related to the EQE, the other three to the rules and regulations governing the patent profession.

2.3 Appeals pending

2.3.1 Enlarged Board of Appeal

At the end of the year there were still six cases pending before the Enlarged Board of Appeal, including three referrals from 1998: G 2/98, which seeks to clarify the criteria that are to be applied in assessing whether the priority application and the later European patent application are in respect of the same invention within the meaning of Article 87(1) EPC (OJ EPO 1998, 509), G 3/98 (T 377/95, OJ EPO 1999, 11), and G 4/98 concerning the implications of failure to pay designation fees (OJ EPO 1998, 567).

2.3.2 Legal and technical boards of appeal

As at 31 December 1999, the total number of appeals pending before these boards was 3 170, comprising

ou en partie. Par contre, dans 23% des cas, le recours a été rejeté. Les recours auxquels il a été fait droit ont abouti dans 67% des cas à la délivrance du brevet et entraîné dans 33% des cas la poursuite de la procédure.

Dans 42% des **procédures clôturées, après un examen quant au fond, opposant deux parties**, le recours a été rejeté. En revanche, il a été fait droit au recours en tout ou en partie dans 58% des cas. Dans 7% des cas où il a été fait droit au recours, le brevet a été maintenu tel quel, et dans 51% des cas il l'a été sous une forme modifiée. Les révocations ont représenté 26% des cas, et la poursuite de la procédure a été ordonnée dans 16% des cas.

2.2.4 Procédures de réserve

Pendant la période sous revue, 10 procédures de réserve (articles 154(3) et 155(3) CBE) ont été clôturées (8 en 1998). Dans 5 cas, ces procédures ont abouti à une décision ordonnant le remboursement partiel ou total des taxes ; dans 4 cas, le remboursement a été refusé. Un cas a été réglé d'une autre manière.

2.2.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification

En 1999, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a clos 21 procédures, dont 18 ayant trait à des recours concernant l'examen européen de qualification, et 3 concernant le droit professionnel des mandataires agréés.

2.3 Procédures en instance

2.3.1 Grande Chambre de recours

A la fin de l'année, six procédures étaient encore en instance devant la Grande Chambre de recours, dont trois remontant à l'année 1998 : l'affaire G 2/98, dans laquelle il s'agit de savoir selon quels critères il convient d'apprécier si la demande de brevet donnant naissance à un droit de priorité et la demande de brevet européen ultérieure concernent la même invention au sens de l'article 87(1) CBE (JO OEB 1998, 509), l'affaire G 3/98 (T 377/95, JO OEB 1999, 11), et l'affaire G 4/98 relative aux conséquences du défaut de paiement de taxes de désignation (JO OEB 1998, 567).

2.3.2 Chambres de recours juridique et techniques

Au total, 3 170 procédures étaient en instance devant ces chambres au 31 décembre 1999, dont 3 118 devant

von 3 170, davon 3 118 Verfahren vor den Technischen Beschwerdekammern (Ex-parte-Verfahren: 824; Interpartes-Verfahren: 2 280; Widersprüche: 14), 52 vor der Juristischen Beschwerdekammer.

2.3.3 Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten

Am 31. Dezember 1999 waren noch 28 Verfahren bei der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten anhängig.

2.4 Verfahrensdauer

Die durchschnittliche Verfahrensdauer bei den technischen Beschwerden betrug 31 Monate (Ex-parte-Verfahren: 29 Monate; Interpartes-Verfahren: 33 Monate). Die Vergleichszahlen des Vorjahres lauten: gesamt 28 Monate, Ex-parte-Verfahren 27 Monate, Inter-Partes-Verfahren 28 Monate.

1 072 Verfahren waren am Ende des Berichtszeitraums seit mehr als 2 Jahren anhängig, wurden also 1997 oder früher eingereicht.

2.5 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache der 1999 eingegangenen Beschwerden und Widersprüche war zu 66 % Englisch, zu 26 % Deutsch und zu 8 % Französisch.

Die Gesamtzahl der im Jahre 1999 durchgeführten mündlichen Verhandlungen betrug 714. Dabei verteilten sich die Sprachen wie folgt: Englisch 66 %, Deutsch 26 % und Französisch 8 %.

3. Allgemeine Entwicklungen in der Generaldirektion 3

1999 errichtete die GD 3 drei neue Technische Beschwerdekammern für die Bereiche Mechanik, Chemie und Physik. Damit bestehen nunmehr 17 Technische Beschwerdekammern im EPA.

In Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer werden in Zukunft verstärkt nationale Richter mitwirken, um die Harmonisierung der Patentrechtsprechung in Europa zu fördern. Der Verwaltungsrat der EPO hat im Dezember sieben Patentrichter aus Dänemark, Frankreich, Italien, Monaco, Österreich, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich zu externen Mitgliedern der Großen Beschwerdekammer ernannt. Zusammen mit den bereits tätigen

3 118 technical cases (824 ex parte, 2 280 inter partes, 14 protests) and 52 legal ones.

2.3.3 Disciplinary Board of Appeal

As at 31 December 1999, 28 disciplinary cases were still pending.

2.4 Length of proceedings

The average length of technical proceedings was 31 months (ex parte: 29 months; inter partes: 33 months), (in 1998: ex parte: 27 months; inter partes: 28 months).

1 072 cases were pending for more than two years at the end of the year under review (ie filed in 1997 or earlier).

2.5 Breakdown of appeals and oral proceedings by language

The language used in new appeal proceedings and protests was as follows: English 66%, German 26% and French 8%.

A total of 714 oral proceedings took place in 1999, with the following language breakdown: English 66%, German 26% and French 8%.

3. Developments in Directorate-General 3

In 1999, DG 3 set up three new technical boards of appeal for mechanics, chemistry and physics, so the EPO now has 17 technical boards.

In future, national judges are to play a more prominent part in cases before the Enlarged Board of Appeal with a view to harmonising jurisprudence on patents in Europe. In December the Administrative Council appointed seven patent judges from Austria, Denmark, France, Italy, Monaco, Switzerland and the United Kingdom as external members of the Enlarged Board. They joined two previously appointed members from Germany and the Netherlands, giving

les chambres de recours techniques (824 procédures ex parte ; 2 280 procédures inter partes ; 14 réserves) et 52 devant la chambre de recours juridique.

2.3.3 Chambre de recours statuant en matière disciplinaire

Au 31 décembre 1999, 28 procédures restaient en instance devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire.

2.4 Durée des procédures

La durée moyenne des procédures pour les recours techniques a été de 31 mois (29 mois pour les procédures ex parte, et 33 mois pour les procédures inter partes). En comparaison, on enregistrait l'année précédente les chiffres suivants : 28 mois pour l'ensemble des procédures, 27 pour les procédures ex parte et 28 mois pour les procédures inter partes.

1 072 cas étaient en instance depuis plus de 2 ans à la fin de la période sous revue (engagées en 1997 ou avant).

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

Dans 66% des recours formés et des réserves reçues en 1999, la langue de la procédure était l'anglais, dans 26% l'allemand et dans 8% le français.

En 1999, il y a eu au total 714 procédures orales. Les langues utilisées lors de ces procédures orales se répartissaient comme suit : anglais 66%, allemand 26% et français 8%.

3. Evolution générale au sein de la Direction générale 3

En 1999, la DG 3 a créé trois nouvelles chambres de recours techniques pour les domaines de la mécanique, de la chimie et de la physique. Il existe donc désormais 17 chambres de recours techniques à l'OEB.

A l'avenir, les juges nationaux seront de plus en plus nombreux à participer aux procédures devant la Grande Chambre de recours, ce qui permettra de promouvoir en Europe l'harmonisation de la jurisprudence européenne en matière de brevets. Au mois de décembre, le Conseil d'administration de l'OEB a nommé, comme membres externes de la Grande Chambre de recours, sept juges de brevets originaires d'Autriche, du Danemark, de France, d'Italie, de

Mitgliedern aus Deutschland und den Niederlanden gehörten der Großen Beschwerdekammer Ende 1999 neun externe rechtskundige Mitglieder an.

4. Personalstand und Geschäftsverteilung

Der Personalstand an Vorsitzenden und Mitgliedern der Beschwerdekammern erreichte am 31.12.1999 die Zahl von 101 (1998: 83). 64 technische und 19 juristische Mitglieder verteilten sich auf 17 Technische und 1 Juristische Beschwerdekammer.

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

Am 31. Dezember 1999 betrug der Gesamtpersonalstand (ohne Vizepräsident und Sekretariat) 144 (31. Dezember 1998: 123).

5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmeldern und zugelassenen Vertretern

Die Generaldirektion 3 pflegte auch 1999 ihre Kontakte zu nationalen Gerichten. Im November trafen Vorsitzende und Mitglieder der Beschwerdekammern mit Vertretern des *epi* und der UNICE zum achten gemeinsamen Treffen zusammen. Gegenstand der Diskussion waren Verfahrensfragen wie die Anforderungen an den Nachweis einer offenkundigen Vorbenutzung, der "prosecution history estoppel", die Beteiligung nationaler Richter in der Großen Beschwerdekammer, von der GD 3 vorgeschlagene Änderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern sowie der Verzicht auf die schriftliche Begründung von Entscheidungen in bestimmten Fällen.

6. Information über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern

6.1 Veröffentlichung von Entscheidungen im Internet

Die Entscheidungen der Beschwerdekammern mit T-Aktenzeichen, die nach dem 1. Januar 1995 an die Verfahrensbeteiligten versandt wurden, stehen seit Mai 2000 auf der Website des EPA zur Verfügung. Der Zugriff auf die Entscheidungen erfolgt über das Aktenzeichen oder ein Volltext-Suchsystem. Diese Datenbank wird schrittweise erweitert. Es ist geplant, bis Ende 2000 alle

the Enlarged Board nine external legally qualified members at the end of 1999.

4. Number of staff and distribution of responsibilities

On 31 December 1999, there were 101 board of appeal chairmen and members (1998: 83). The 64 technically qualified and 19 legally qualified members were divided amongst 17 technical and one legal board.

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

The total number of DG 3 staff (excluding the Vice-President and secretariat) was 144 on 31 December 1999 (compared with 123 on 31 December 1998).

5. Contacts with national courts, applicants and professional representatives

In 1999, DG 3 continued to cultivate its contacts with national courts. In November, the chairmen and members of the boards of appeal and representatives of *epi* and UNICE convened at their eighth joint meeting. Debate ranged over procedural issues such as the requirements for demonstrating public prior use, prosecution history estoppel, the presence of national judges on the Enlarged Board of Appeal, DG 3 proposals for amending the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, and specific exemptions from the obligation to provide written grounds for decisions.

6. Information on board of appeal case law

6.1 Publication of decisions on the Internet

Since May 2000, 'T' decisions issued to the parties after 1 January 1995 have been available on the EPO website. Access is via the case number or full-text search. The data bank will be progressively expanded. It is planned to make available the decisions of the Enlarged Board of Appeal, the Legal Board of Appeal and the remaining older 'T' decisions by the end of 2000.

Monaco, du Royaume-Uni et de la Suisse. Avec les membres allemand et néerlandais déjà en fonction, la Grande Chambre de recours comptait neuf membres juristes externes à la fin de 1999.

4. Effectifs et répartition des affaires

Au 31 décembre 1999, les effectifs des chambres de recours (présidents et membres) ont atteint le nombre de 101 (83 en 1998). L'on dénombre 64 membres techniciens et 19 membres juristes, répartis entre 17 chambres techniques et 1 chambre juridique.

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

Au 31 décembre 1999, les effectifs totaux (Vice-Président et secrétariat non compris) s'élevaient à 144 personnes (123 au 31 décembre 1998).

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

En 1999, la Direction générale 3 a continué à entretenir des contacts avec les instances judiciaires nationales. En novembre, des présidents et des membres des chambres de recours ont rencontré pour la huitième fois des représentants de l'*epi* et de l'UNICE. Les discussions ont porté sur des questions de procédure, telles que les critères de preuve d'une utilisation antérieure accessible au public, le concept de "prosecution history estoppel", la participation de juges nationaux aux activités de la Grande Chambre de recours, les modifications du règlement de procédure des chambres de recours proposées par la DG 3, et il a été débattu de la question de savoir s'il y a lieu de renoncer dans certains cas à l'exposé par écrit des motifs de la décision.

6. Informations relatives à la jurisprudence des chambres de recours

6.1 Publication des décisions dans l'Internet

Les décisions des chambres de recours qui portent la cote "T" et ont été envoyées aux parties à la procédure après le 1^{er} janvier 1995, sont disponibles depuis mai 2000 sur la page Web de l'OEB. L'accès aux décisions peut avoir lieu via le numéro de dossier ou par une recherche en texte intégral. Le contenu de cette base de données sera étendu progressivement. Il est prévu d'ici la fin 2000 de

Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer, die der Juristischen Beschwerdekammer sowie die älteren Entscheidungen mit T-Aktenzeichen dort verfügbar zu machen.

6.2 Veröffentlichung von Entscheidungen im Amtsblatt

Im Berichtsjahr wurden 21 Entscheidungen im ABI. EPA veröffentlicht (1998: 25).

Vierteljährlich wird ein Verzeichnis der bereits veröffentlichten und der zur Veröffentlichung vorgesehenen Entscheidungen im ABI. EPA abgedruckt.

6.3 Rechtsprechungsdaten auf CD-ROM

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

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

6.4 Volltext-Datenbank PALDAS

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

6.2 Publication of decisions in the Official Journal

During the year under review, 21 decisions were published in the EPO Official Journal (compared with 25 in 1998).

A list of decisions already published and those still awaiting publication appears quarterly in the EPO Official Journal.

6.3 Case law data on CD-ROM

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

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

6.4 PALDAS full-text database

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

rendre accessibles toutes les décisions de la Grande Chambre de recours, celles de la chambre de recours juridique ainsi que les anciennes décisions restant portant la lettre "T".

6.2 Publication des décisions au Journal officiel

Pendant l'année sous revue, 21 décisions ont été publiées au JO OEB (25 en 1998).

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

6.3 Données sur CD-ROM relatives à la jurisprudence

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

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

6.4 Banque de données en texte intégral PALDAS

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

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

6.5 Ergänzende Publikationen der GD 3

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

Die jährlich neu aufgelegte **Sammlung wichtiger Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen** ist ebenfalls über das EPA und den Buchhandel zu beziehen. Geordnet nach Artikeln und Regeln des EPÜ sind wichtige Beschlüsse des Verwaltungsrats und des Präsidenten des EPA sowie Mitteilungen und Rechtsauskünfte des EPA, die in bisher 22 Jahrgängen des Amtsblatts des EPA veröffentlicht wurden, auf circa 750 Seiten pro Amtssprache zusammengestellt. Die Ausgabe 2000 ist im Juli 2000 erschienen.

updated during the year under review.

6.5 Further publications by DG 3

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

Likewise available from bookshops or the EPO is an annual **collection of “Ancillary Regulations to the European Patent Convention”**. This is a 750-page volume in each official language, and arranges – by EPC article and rule – important decisions of the Administrative Council and the President of the EPO published in the Official Journal over the last 22 years. The 2000 edition came out in July 2000.

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

6.5 Publications complémentaires de la DG 3

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

Le **recueil** annuel des principales **règles d’application de la Convention sur le brevet européen** peut également être obtenu auprès de l’OEB et en librairie. Cette publication d’environ 750 pages par langue officielle contient, classés selon les articles et règles de la CBE, les décisions importantes du Conseil d’administration et du Président de l’OEB, ainsi que les communications et renseignements juridiques de l’OEB publiés jusqu’ici dans 22 éditions annuelles du Journal officiel de l’OEB. L’édition 2000 a paru en juillet 2000.

TEIL II**DIE RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER DES EPA IM JAHR 1999****I. PATENTIERBARKEIT****A. Patentfähige Erfindungen****1. Medizinische Methoden****1.1 Chirurgische Verfahren**

In der Entscheidung **T 35/99** (ABI. EPA, Nr. 10/2000) vertrat die Kammer die Auffassung, daß im Gegensatz zu Verfahren, die – absichtlich oder unabsichtlich – zum Tod des "in Behandlung" befindlichen Lebewesens führten (z. B. dem Schlachten von Tieren oder Verfahren zur Messung biologischer Funktionen eines Tieres, die die Tötung dieses Tieres umfassen, vgl. T 182/90), diejenigen Eingriffe am menschlichen oder tierischen Körper, die unabhängig von ihrem besonderen Zweck vorrangig der Erhaltung des Lebens oder der Gesundheit des Körpers dienen, an dem sie vorgenommen würden, "ihrem Wesen nach" Verfahren zur chirurgischen Behandlung im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ seien.

Die Begriffe "Behandlung" und "Chirurgie" in Artikel 52 (4) EPÜ stellten keine zwei gesonderten Bedingungen für den darin enthaltenen Ausschluß dar. Der Ausschluß umfasse jede chirurgische Tätigkeit, unabhängig davon, ob sie alleine oder in Verbindung mit anderen medizinischen oder nichtmedizinischen Maßnahmen durchgeführt werde.

2. Neuheit der Verwendung – Zweite (weitere) medizinische Verwendung**2.1 Form der Ansprüche**

In **T 80/96** (ABI. EPA 2000, 50) wurde festgestellt, die Verwendung eines Stoffs zur Herstellung eines neuen pharmazeutischen Produkts ohne Einschränkung auf eine Indikation verstoße nicht gegen die Erfordernisse des Artikels 57 EPÜ in Verbindung mit Artikel 52 (1) EPÜ. Nach Auffassung der Kammer steht auch das Erfordernis der Klarheit der Ansprüche (Artikel 84 EPÜ) einer Anspruchsfassung nicht entgegen, bei der ein Verfahren zur Herstellung eines bestimmten Produkts in Form

PART II**BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 1999****I. PATENTABILITY****A. Patentable inventions****1. Medical methods****1.1 Surgical methods**

In **T 35/99** (OJ EPO 2000, No. 10/2000) the board held that, in contrast to procedures whose end result was the death of the living being "under treatment", either deliberately or incidentally (eg the slaughter of animals or methods for measuring biological functions of an animal which comprised the sacrificing of said animal, see T 182/90), those physical interventions on the human or animal body which, whatever their specific purpose, gave priority to maintaining the life or health of the body on which they were performed, were "in their nature" methods for treatment by surgery within the meaning of Article 52(4) EPC.

The terms "treatment" and "surgery" in Article 52(4) EPC could not be considered as constituting two distinct requirements for the exclusion provided therein. The exclusion encompassed any surgical activity, irrespective of whether it was carried out alone or in combination with other medical or non-medical measures.

2. Novelty of use – Second (further) medical use**2.1 Formulation of claims**

In **T 80/96** (OJ EPO 2000, 50) the board found that the use of a substance to make a new pharmaceutical product without delimitation to an indication did not contravene the requirements of Article 57 EPC in conjunction with Article 52(1) EPC. In the board's view, the requirement for clarity of the claims (Article 84 EPC) likewise did not mean that a claim for a process for preparing a particular product could not be drafted in the form of a use claim. No other meaning could be given to the individual

DEUXIEME PARTIE**LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 1999****I. BREVETABILITE****A. Inventions brevetables****1. Méthodes médicales****1.1 Méthodes chirurgicales**

Dans l'affaire **T 35/99** (JO OEB 2000, n° 10/2000), la chambre a estimé que contrairement aux procédés qui aboutissent intentionnellement ou incidemment à la mort de l'être vivant "sous traitement" (par exemple l'abattage d'animaux ou des méthodes en vue de mesurer des fonctions biologiques d'un animal, comprenant le sacrifice dudit animal, cf. décision T 182/90), les interventions physiques réalisées sur le corps humain ou animal qui, quel que soit leur but, visent prioritairement à maintenir la vie ou la santé du corps sur lequel elles sont mises en oeuvre, sont "par nature" des méthodes de traitement chirurgical au sens de l'article 52(4) CBE.

On ne saurait considérer les termes "traitement" et "chirurgical" figurant à l'article 52(4) CBE comme deux exigences distinctes à remplir pour qu'il y ait exclusion au sens de cette disposition. En effet, cette exclusion englobe toute activité chirurgicale, que celle-ci soit réalisée seule ou en combinaison avec d'autres mesures médicales ou non.

2. Nouveauté de l'utilisation – Deuxième (autre) indication médicale**2.1 Formulation des revendications**

Dans l'affaire **T 80/96** (JO OEB 2000, 50), la chambre a constaté que l'utilisation d'une substance pour la préparation d'un nouveau produit pharmaceutique, sans limitation de cette utilisation à une seule indication, n'était pas contraire aux conditions requises par l'article 57 ensemble l'article 52(1) CBE. A son avis, il n'y avait pas lieu non plus, au nom de l'exigence de clarté des revendications (article 84 CBE), de soulever des objections à l'encontre d'une revendication relative à un procédé de pré-

eines Verwendungsanspruchs abgefaßt ist. Eine andere Bedeutung der einzelnen Verfahrensschritte ist darin nicht zu sehen (vgl. etwa T 279/93, Gründe Nr. 4).

2.2 Neuheit der neuen therapeutischen Verwendung – Unterschied in der verschriebenen Verabreichungsweise für zwei Arzneimittel

In T 317/95 ging es bei der Neuheitsprüfung sowohl um die Frage, ob allein der Unterschied in der Verabreichung zweier Arzneimittel (d. h. in der vorgeschriebenen Verabreichungsweise) dem Anspruch 10 tatsächlich Neuheit verleihen könne, wie auch um die Einwände gegen diesen Anspruch, die die Patentierbarkeit nach Artikel 52 (4) EPÜ zu implizieren schienen. Die Erfindung betraf die Behandlung genau derselben Kategorie von Patienten durch getrennte Verabreichung genau derselben zwei handelsüblichen Arzneimittel in derselben Konzentration, Dosierung und Formulierung zur Behandlung der vollkommen gleichen Krankheit mit der einzigen Ausnahme, daß die vorgeschriebene Verabreichungsweise für diese Behandlung leicht geändert war (BNS und Cimetidin wurden dem Patienten innerhalb von fünf Minuten verabreicht).

Die Kammer bemerkte, daß die Große Beschwerdekammer in G 1/83 (ABI. EPA 1985, 60) festgestellt habe, Zweck des Ausschlusses medizinischer Behandlungen von der Patentierbarkeit nach Artikel 52 (4) EPÜ sei es, die nicht-kommerziellen und nicht-industriellen Tätigkeiten auf dem Gebiet der Human- und Veterinärmedizin von patentrechtlichen Beschränkungen freizuhalten. Die Kammer stellte das Vorbringen des Beschwerdeführers nicht in Frage, daß die Pharmaindustrie daran arbeite, den Einsatz von Arzneimitteln durch die Suche nach der besten Verabreichungsweise zu optimieren, um die bestmögliche therapeutische Wirkung zu erzielen. Allerdings wies sie darauf hin, daß die Festlegung des optimalen individuellen Behandlungsplans, insbesondere das Verschreiben und die Änderung der Verabreichungsweise für ein bestimmtes Arzneimittel, um den besonderen Bedürfnissen eines Patienten gerecht zu werden, Teil der typischen Tätigkeiten und Pflichten des behandelnden Arztes bei der Ausübung seiner Heilkunst, d. h. der Heilung, Vorbeugung oder Linderung der Symptome von Leiden und Krankheit, zu sein scheine. Dies seien typische nicht-

process steps (see, for example, T 279/93, reasons No. 4).

2.2 Novelty of the new therapeutical application – difference in the prescribed regimen of two drugs

In T 317/95 the issue of novelty concerned both the question of whether the mere difference in the course of the administration of two drugs (ie the prescribed regimen) could indeed confer novelty on claim 10, and the objections to this claim which appeared to imply the issue of patentability under the terms of Article 52(4) EPC. The invention involved the treatment of exactly the same category of patients by separately administering to them the same two commercial drugs in the same concentration, dosage and formulation for the treatment of the same illness or disease, with the sole exception that the prescribed regimen for this treatment was slightly modified (BNS and cimetidine were administered to the patient within five minutes of each other).

The board observed that in G 5/83 (OJ EPO 1985, 64) the Enlarged Board had stated that it was the purpose of the exclusion of medical treatments from patentability according to Article 52(4) EPC to free from restraint non-commercial and non-industrial medical and veterinary activities. The board did not question the appellants' submission that the pharmaceutical industry was engaged in optimising the use of drugs and medicaments by investigating the optimum regimen for their administration to achieve the maximum possible therapeutic effect. However, the board pointed out that determination of the best individual treatment schedule, in particular the prescribing and modification of drug regimens used for administering a particular medicament, so as to comply with the specific needs of a patient, appeared to be part of the typical activities and duties of the doctor in attendance in exercising his professional skills of curing, preventing or alleviating the symptoms of suffering and illness. These were typical non-commercial and non-industrial medical activities which Article 52(4) EPC intended to free from restraint. The board found that before the priority

paration d'un produit donné qui se présenterait sous la forme d'une revendication d'utilisation. Il ne doit pas être considéré de ce fait que les diverses étapes du procédé revêtent une autre signification (cf. par exemple la décision T 279/93, point 4 des motifs).

2.2 Nouveauté d'une nouvelle application thérapeutique – différence dans le régime d'administration de deux médicaments

Dans l'affaire T 317/95, le problème de la nouveauté concernait d'une part la question de savoir si une simple différence du moment auquel sont administrés deux médicaments pouvait conférer un caractère de nouveauté à la revendication 10, et d'autre part les objections à l'encontre de cette revendication, qui semblaient soulever la question de la brevetabilité aux termes de l'article 52(4) CBE. L'invention portait sur le traitement de la même catégorie de patients, ledit traitement consistant à leur administrer séparément deux médicaments rigoureusement identiques déjà dans le commerce, à une concentration, une posologie et sous une forme identiques, en vue de traiter la même maladie, à cette seule différence près que les modalités d'administration prescrites pour ce traitement étaient légèrement modifiées (le BNS et la cimetidine étaient administrés au patient à cinq minutes d'intervalle).

La chambre a fait observer que selon la décision G 6/83 (JO OEB 1985, 67), l'exclusion de la brevetabilité des traitements médicaux prévue à l'article 52(4) CBE vise à exclure des restrictions résultant de la brevetabilité les activités non commerciales et non industrielles dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire. La chambre n'a pas contesté l'argument du requérant (titulaire du brevet), selon lequel l'industrie pharmaceutique s'efforce d'optimiser l'utilisation des médicaments en recherchant le régime d'administration optimal, afin d'obtenir le meilleur effet thérapeutique possible. Elle a cependant fait observer que la détermination de la meilleure thérapeutique individuelle, qui consiste notamment à prescrire et à modifier le régime d'administration d'un médicament donné, afin de répondre aux besoins spécifiques d'un patient, semblait faire partie des activités et tâches typiques du médecin dans l'exercice de sa profession, qui vise à guérir, prévenir ou alléger les symptômes de la souffrance et de la maladie. Il s'agit là d'activités médicales typiques, qui ne sont ni commerciales ni industrielles, et qui sont censées être exclues par l'article 52(4) CBE des restrictions susmen-

kommerzielle und nicht-industrielle Tätigkeiten auf dem Gebiet der Humanmedizin, die der Artikel 52 (4) EPÜ von patentrechtlichen Beschränkungen freihalten sollte. Die Kammer stellte fest, daß dem Arzt vor dem Prioritätstag des angefochtenen Patents die Möglichkeit bekannt gewesen sei, Magen-Darm-Störungen mit der in Anspruch 10 beschriebenen besonderen Kombination von Arzneimitteln zu behandeln. Ebenso sei er in der Lage gewesen, eine effiziente Verabreichungsweise zu verschreiben, um jeden Patienten gemäß seinen individuellen Bedürfnissen zu behandeln. Angesichts des Vorstehenden schien es der Kammer fraglich, ob das strittige Merkmal tatsächlich als eine weitere medizinische Indikation betrachtet werden könne, von der auf der Grundlage der in der Entscheidung G 1/83 dargelegten Grundsätze Neuheit abgeleitet werden könne. Auf jeden Fall liege aber mangelnde erfinderische Tätigkeit vor.

3. Zweite (weitere) nichtmedizinische Verwendung

3.1 Neuheitskriterien für Ansprüche auf eine nichtmedizinische Verwendung

In der Entscheidung **T 892/94** (ABI. EPA 2000, 1) stellte die Kammer fest, daß nach G 2/88 (ABI. EPA 1990, 93) Neuheit im Sinne des Artikels 54 (1) EPÜ zuerkannt werden könne, wenn ein Anspruch auf die Verwendung eines bekannten Stoffs für einen bis dahin unbekanntem, d. h. neuen, nichtmedizinischen Zweck gerichtet sei, der einer neu entdeckten technischen Wirkung entspreche. Eine neu entdeckte technische Wirkung verleihe einem Anspruch, der auf die Verwendung eines bekannten Stoffs für einen bekannten nichtmedizinischen Zweck gerichtet sei, aber keine Neuheit, wenn die neu entdeckte technische Wirkung der bekannten Verwendung des bekannten Stoffs bereits zugrunde liege.

Die Offenbarung der Entgegenhaltung 1 sei nach Auffassung der Kammer neuheitsschädlich für den strittigen Anspruch. Dabei sei es für die Neuheitsschädlichkeit ohne Bedeutung, daß die tatsächliche technische Wirkung der "aromatischen Ester" in desodorierenden Gemischen in der Entgegenhaltung nicht beschrieben sei. Die nachträgliche Entdeckung, daß die desodorierende Wirkung "aromatischer Ester" bei deren Verwendung als Wirkstoff in desodorierenden Erzeugnissen durch ihre Fähigkeit bedingt sein könnte, Esterase erzeugende Mikroorganismen zu hemmen, könnte möglicherweise als (unter Umständen über-

date of the contested patent, the medical practitioner was aware of the possibility of treating gastrointestinal disorders using the particular combination of drugs defined in claim 10. He was similarly in a position to prescribe an effective regimen for treating each patient according to his or her individual needs. It therefore appeared questionable to the board whether the feature at issue could indeed be considered to represent a further medical indication from which novelty could be derived on the basis of the principles set out in decision G 5/83. In any case, inventive step was lacking.

3. Second (further) non-medical use

3.1 Novelty criteria for non-medical use claims

In **T 892/94** (OJ EPO 2000, 1) the board noted that according to G 2/88 (OJ EPO 1990, 93), novelty within the meaning of Article 54(1) EPC could be acknowledged for a claim directed to the use of a known substance for a hitherto unknown, ie new, non-medical purpose reflecting a newly discovered technical effect. However, a newly discovered technical effect did not confer novelty on a claim directed to the use of a known substance for a known non-medical purpose if the newly discovered technical effect already underlay the known use of the known substance.

The disclosure in citation (1) was, in the board's judgment, prejudicial to the novelty of the claim in question. It was immaterial for the purposes of prejudice to novelty that the actual technical effect exhibited by "aromatic esters" in deodorising compositions was not described in the cited document. The ex post facto discovery that the deodorising effect of "aromatic esters" when used as an active ingredient in deodorising products could result from their capability of inhibiting esterase-producing micro-organisms might possibly be regarded as a (potentially surprising) piece of knowledge about the known use or application of such esters but

tionnées. La chambre a constaté qu'avant la date de priorité du brevet contesté, le praticien savait qu'il était possible de traiter certains troubles gastro-intestinaux en combinant les médicaments en question conformément à la revendication 10. Celui-ci était également en mesure de prescrire un régime d'administration efficace pour traiter chaque patient selon ses besoins particuliers. Au vu de ce qui précède, il est apparu douteux à la chambre que la caractéristique en question puisse être considérée comme une indication médicale nouvelle sur la base des principes énoncés dans la décision G 6/83. En tout état de cause, elle n'impliquait aucune activité inventive.

3. Deuxième (autre) indication non médicale

3.1 Critères de nouveauté applicables aux revendications d'utilisation non médicale

Dans l'affaire **T 892/94** (JO OEB 2000, 1), la chambre a relevé que conformément à la décision G 2/88 (JO OEB 1990, 93), une revendication portant sur l'utilisation d'une substance connue pour un usage non médical jusque-là inconnu, c'est-à-dire nouveau, reflétant un effet technique nouvellement découvert, peut être considérée comme nouvelle au sens de l'article 54(1) CBE. Toutefois, un effet technique nouvellement découvert ne confère pas un caractère de nouveauté à une revendication portant sur l'utilisation d'une substance connue pour un usage non médical connu, si l'effet technique nouvellement découvert sous-tend déjà l'utilisation connue de la substance connue.

La chambre a estimé que la divulgation contenue dans le document (1) portait atteinte à la nouveauté de la revendication en question. Il importe peu à cet égard que l'effet technique produit par les "esters aromatiques" présents dans des compositions désodorisantes ne soit pas décrit dans le document cité. La découverte a posteriori, selon laquelle l'effet désodorisant d'"esters aromatiques" utilisés comme principe actif dans des produits désodorisants peut provenir de leur action inhibitrice sur les micro-organismes producteurs d'estérase, peut, le cas échéant, être considérée comme une information (éventuellement surprenante) sur

raschende) Erkenntnis über die bekannte Verwendung oder Anwendung solcher Ester gewertet werden, könne einem Anspruch aber keine Neuheit verleihen, weil dafür die neu entdeckte Wirkung zu einer neuen technischen Anwendung oder Verwendung der "aromatischen Ester" führen müßte, die nicht zwangsläufig mit der bekannten Anwendung oder Verwendung zusammenhänge und sich klar von ihr unterscheiden lasse.

B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

1. Patentierbarkeit von Pflanzen und Pflanzensorten

In **G 1/98** (ABI. EPA 2000, 111) befand die Große Beschwerdekammer, daß ein Anspruch, in dem bestimmte Pflanzensorten nicht individuell beansprucht werden, nicht nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist, auch wenn er möglicherweise Pflanzensorten umfaßt. Außerdem ist bei der Prüfung eines Anspruchs für ein Verfahren zur Züchtung einer Pflanzensorte Artikel 64 (2) EPU nicht zu berücksichtigen. Darüber hinaus entschied die Kammer, daß das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) erster Halbsatz EPÜ für Pflanzensorten unabhängig davon gilt, auf welche Weise sie erzeugt wurden. Daher sind Pflanzensorten, in denen Gene vorhanden sind, die mittels der rekombinanten Gentechnik in eine Elternpflanze eingebracht wurden, vom Patentschutz ausgeschlossen.

C. Neuheit

1. Stand der Technik

1.1 Zugänglichmachung

1.1.1 Begriff des Zugänglichmachens

Die Kammer bestätigte in **T 348/94**, daß eine schriftliche Veröffentlichung, die angeblich auf einem Vortrag beruht, der auf einer öffentlichen Tagung gehalten wurde, die einige Zeit zuvor (hier: 10 Monate) stattgefunden hatte, nicht unbedingt identisch sein muß mit dem mündlich Vorgetragenen, sondern zusätzliche Informationen enthalten kann. Die Beweislast für den Umfang der mündlichen Offenbarung trägt der Einsprechende.

In der Sache **T 611/95** verfügte ein in der Fachwelt bekanntes Forschungsinstitut über einen die Erfindung vorwegnehmenden Bericht, der von

could not confer novelty on a claim, since the latter would require that the newly discovered effect indeed ended in a new technical application or use of the "aromatic esters" which was not necessarily correlated with the known application or use and could be clearly distinguished therefrom.

B. Exceptions to patentability

1. Patentability of plants and plant varieties

In **G 1/98** (OJ EPO 2000, 111), the Enlarged Board of Appeal held that a claim wherein specific plant varieties were not individually claimed was not excluded from patentability under Article 53(b) EPC even though it might embrace plant varieties. Moreover, when a claim to a process for the production of a plant variety was examined, Article 64(2) EPC was not to be taken into consideration. The Enlarged Board further decided that the exception to patentability in Article 53(b), first half-sentence, EPC applied to plant varieties irrespective of the way in which they were produced. Therefore, plant varieties containing genes introduced into an ancestral plant by recombinant gene technology were excluded from patentability.

C. Novelty

1. State of the art

1.1 Availability to the public

1.1.1 The concept of "making available"

In **T 348/94** the board confirmed that a written publication allegedly based on a paper previously read at a public meeting held some time earlier (in this case ten months) could not be assumed to be identical to what was orally disclosed, and might contain additional information. As to the extent of the oral disclosure, the burden of proof remained with the opponent.

In **T 611/95** a research institute known in the field held a report anticipating the invention which could be viewed at the institute or

leur utilisation ou application connue, mais ne saurait rendre nouvelle la revendication, puisqu'il faudrait pour cela que l'effet nouvellement découvert débouche sur une nouvelle application ou utilisation technique des "esters aromatiques" qui ne soit pas forcément en rapport avec l'application ou l'utilisation connue et qui s'en distingue nettement.

B. Exceptions à la brevetabilité

1. Brevetabilité des plantes et des variétés végétales

Dans la décision **G 1/98** (JO OEB 2000, 111), la Grande Chambre de recours a considéré qu'une revendication dans laquelle il n'est pas revendiqué individuellement des variétés végétales spécifiques n'était pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 53 b) CBE, même si elle peut couvrir des variétés végétales. En outre, lors de l'examen d'une revendication relative à un procédé d'obtention d'une variété végétale, les dispositions de l'article 64(2) CBE ne doivent pas être prises en considération. La Grande Chambre de recours a également décidé que l'exception à la brevetabilité édictée à l'article 53 b) CBE, premier membre de phrase, s'appliquait aux variétés végétales quel que soit leur mode d'obtention, et que, par conséquent, des variétés végétales contenant des gènes introduits dans un végétal ancestral par recombinaison génétique étaient exclues de la brevetabilité.

C. Nouveauté

1. Etat de la technique

1.1 Accessibilité au public

1.1.1 Notion d'accessibilité

Dans sa décision **T 348/94**, la chambre a confirmé que lorsqu'une publication écrite est supposée se fonder sur un document lu précédemment lors d'une réunion publique tenue quelque temps auparavant (en l'occurrence dix mois), l'on ne saurait partir du principe qu'elle concorde exactement avec la divulgation orale, mais bien qu'elle peut contenir des informations supplémentaires. En ce qui concerne l'étendue de l'exposé oral, la charge de la preuve incombe à l'opposant.

Dans l'affaire **T 611/95**, un institut de recherche connu des milieux spécialisés disposait d'un communiqué qui antériorisait l'invention et pouvait

jedermann auf Anfrage dort eingesehen oder bestellt werden konnte. In zwei vor dem Prioritätsdatum veröffentlichten Fachaufsätzen wurde auf diesen Bericht hingewiesen und angegeben, wo er erhältlich sei.

Die Kammer war der Auffassung, daß der Bericht somit öffentlich zugänglich war. Das Institut sei zwar, was die Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit betreffe, nicht einer öffentlichen Bibliothek gleichzustellen, jedoch hätten die Angaben in den Druckschriften die Fachwelt darauf hingewiesen, daß der Bericht dort von jedermann eingesehen bzw. bestellt werden könne. Damit sei für seine öffentliche Zugänglichkeit gesorgt.

1.1.2 Geheimhaltungsverpflichtung

In der Sache **T 202/97** stellte die Kammer fest, daß ein mit einer Tagesordnung an Mitglieder einer internationalen Normenausschußarbeitsgruppe versandter Normungsvorschlag zur Vorbereitung einer Normensitzung gewöhnlich nicht der Geheimhaltung unterliegt und daher als der Öffentlichkeit zugänglich gilt. Auch wenn nur ein bestimmter Personenkreis zur Teilnahme an der Normensitzung eingeladen werde, bestehe die Aufgabe eines Normenausschusses gerade darin, mit der Fachwelt auf möglichst breiter Ebene abgestimmte, am aktuellen Stand der Entwicklung orientierte Vorschläge für die Normenweiterbildung zu erarbeiten. Dieses Ziel schließe eine Geheimhaltungsverpflichtung aus.

1.1.3 Beweisfragen

In **T 48/96** stellte die Kammer fest, daß zum Beweis der Behauptung, ein in einem Katalog beschriebenes Gerät sei der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag zugänglich gewesen, der Nachweis nicht genüge, daß der Katalog rechtzeitig veröffentlicht worden sei, weil die bloße Angabe in einem Katalog noch keinen absoluten Beweis dafür liefere, daß das beschriebene Erzeugnis tatsächlich jedermann zugänglich gewesen sei.

Im Fall **T 611/97** hatte der Beschwerdeführer/Einsprechende verschiedene Geschützausrichtsysteme genannt, die in unterschiedlicher Weise (Angebot, Herstellung, Verkauf, Verteilung von Prospekten) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein sollten.

Die Kammer stellte fest, daß unmittelbar ersichtlich sei, daß durch die unterschiedlichen Handlungen, z. B.

ordered from it by any person on request. Two papers published prior to the priority date referred to this report and indicated where it could be obtained.

In the board's view, the report was therefore publicly available. As far as availability to the public was concerned, the institute was not to be equated with a library. However, the information in the documents had indicated to experts in the field that the report could be viewed at the institute or ordered from it by any person. It was thus available to the public.

1.1.2 Obligation to maintain secrecy

In **T 202/97** the board held that a draft standard sent together with an agenda to the members of an international standards working party as part of the preparations for a meeting on standards was not normally confidential and was thus available to the public. Even though only a particular group of persons had been invited to take part in the meeting on standards, it was the task of a standards committee to draw up proposals for standards which had been agreed on on as broad a basis as possible with the experts in the field, and which were based on the current state of developments. This task precluded any obligation to maintain confidentiality.

1.1.3 Issues of proof

In **T 48/96** the board was of the opinion that, in order to prove the allegation that a particular apparatus described in a catalogue had been available to the public prior to the priority date, it was not sufficient to show that the catalogue had been published in time, because a mere indication in a catalogue did not constitute absolute proof that the described product had in fact been available to anybody.

In **T 611/97** the appellant/opponent had listed various gun alignment systems which he alleged had been made available to the public in various ways (through being advertised, manufactured or sold, or through the distribution of catalogues).

The board stated that it was immediately obvious that a variety of actions, eg describing the system in a

être consulté sur demande ou commandé par n'importe qui. Deux articles spécialisés publiés avant la date de priorité faisaient référence à ce communiqué et indiquaient où l'on pouvait se le procurer.

La chambre a estimé que ce communiqué avait ainsi été rendu accessible au public. S'il est vrai que l'institut ne peut être assimilé à une bibliothèque publique pour ce qui est de l'accessibilité au public, il n'en demeure pas moins que les indications contenues dans les imprimés signalaient aux milieux spécialisés que ce communiqué pouvait y être consulté ou commandé par tout un chacun. L'accès au public était ainsi assuré.

1.1.2 Obligation de confidentialité

Dans l'affaire **T 202/97**, la chambre a conclu qu'une proposition de normalisation accompagnant un ordre du jour envoyé aux membres du groupe de travail d'un comité international de normalisation en vue de la préparation d'une réunion n'est habituellement pas soumise à une obligation de confidentialité, et qu'elle est de ce fait réputée accessible au public. Même si ce n'est qu'un cercle bien déterminé de personnes qui est invité à participer à la réunion relative aux normes, le comité de normalisation a justement pour tâche d'élaborer, avec les milieux spécialisés, des propositions de perfectionnement des normes harmonisées sur une base qui soit la plus large possible et qui repose sur le niveau de développement actuel. Ce but exclut toute obligation de confidentialité.

1.1.3 Questions de preuve

La chambre a constaté, dans l'affaire **T 48/96**, que pour prouver l'allégation qu'un certain appareil, décrit dans un catalogue, était accessible au public avant la date de priorité, il ne suffit pas de démontrer que le catalogue a été publié à temps, parce que la seule indication dans un catalogue ne constitue pas une preuve absolue que le produit décrit était en fait disponible à toute personne.

Dans l'affaire **T 611/97**, le requérant/opposant avait cité différents systèmes d'alignement pour contrôle de tir qui auraient dû être rendus accessibles au public de différentes façons (offre, fabrication, vente, diffusion de prospectus).

La chambre a constaté qu'il apparaît directement que les différentes opérations, par ex. description dans un

Beschreibung in einem Prospekt und Verkauf desselben Systems, der Öffentlichkeit in der Regel ein unterschiedlicher Gegenstand zugänglich gemacht werde. Denn ein Fachmann könne z. B. einem durch Verkauf uneingeschränkt öffentlich zugänglich gemachten System durch Zerlegen, Analyse etc. technische Informationen entnehmen, die nicht notwendigerweise in dem Prospekt des Systems beschrieben seien. Die angebliche Zugänglichmachung eines Sachverhalts durch Verbreitung von Prospekten und der angebliche Verkauf eines in solchen Prospekten beschriebenen Systems stellten daher unterschiedliche Fälle von Zugänglichmachung dar, von denen jeder für sich nachgewiesen sein müsse.

2. Beurteilung der Neuheit

In **T 686/96** betraf der Anspruch 1 ein Gemisch mit einem Merkmal iv, das einen Perspex®-Abriebwert im Bereich von etwa 12 bis etwa 20 voraussetzte. Eine Vorveröffentlichung offenbarte in Beispiel 2 ein Gemisch mit den Merkmalen i bis iii des Anspruchs 1. Zur Klärung der Neuheit mußte festgestellt werden, ob das bekannte Gemisch ebenfalls den in Merkmal iv des Anspruchs 1 geforderten Abriebwert aufwies. Die Kammer stellte fest, daß der Abriebwert des bekannten Gemischs etwas unter dem im anspruchsgemäßen Merkmal iv angegebenen unteren Wert lag. Da die Untergrenze in Anspruch 1 mit "etwa 12" angegeben war, war eine Auslegung erforderlich. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß bei der Beurteilung der Neuheit eines Anspruchsgegenstands die weiteste technisch sinnvolle Auslegung des Anspruchs herangezogen werden müsse. Der Umfang des Anspruchs 1 sei dahingehend auszulegen, daß die dort angegebene Untergrenze dem im Stand der Technik offenbarten Wert entspreche. Dem Anspruch 1 sei daher die Neuheit abzuspochen.

2.1 Eine einzige Entgegenhaltung

Im Zusammenhang mit einem Einwand wegen mangelnder Neuheit galt es im Fall **T 610/95** zu entscheiden, ob die im Patent vorgeschlagene Lösung unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der Entgegenhaltung 2 hergeleitet werden konnte, die Bezugnahmen auf den gesamten Inhalt dreier Patentschriften enthielt, aber keiner davon Vorrang einräumte. Jede dieser Patentschriften enthielt eine Vielzahl verschiedener

catalogue and selling it, usually meant that a different product was made available to the public. A person skilled in the art could, for example, dismantle and analyse a system which had been made unrestrictedly available to the public by being sold in order to obtain technical information not necessarily contained in the catalogue. The alleged availability of a product based on the distribution of catalogues and the alleged sale of a system described in such catalogues therefore represented different cases of availability, each of which had to be proved separately.

2. Assessing novelty

In **T 686/96** claim 1 related to a composition with a feature (iv) requiring a perspex® abrasion value (PAV) in the range from about 12 to about 20 PAV. A prior art document disclosed in example 2 a composition having features (i) to (iii) of claim 1. With respect to novelty it had to be decided whether the known composition also had an abrasion value as required by feature (iv) of claim 1. The board established that the abrasion value of the known composition was somewhat below the lower value indicated in feature (iv) of the claim. Since the lower limit in the claim 1 was defined as "about 12", some interpretation was necessary. The board held that, when deciding on the novelty of the subject-matter of a claim, the broadest technically meaningful interpretation of a claim should be taken into account. In the board's view the scope of claim 1 was to be construed to mean that the indicated lower limit corresponded to the value disclosed in the prior art. Claim 1 was then considered to lack novelty.

2.1 Single anticipatory document

In view of the objection as to lack of novelty, the question to be answered in decision **T 610/95** was whether or not the proposed solution in the patent was derivable directly and unambiguously from the disclosure of citation (2), which contained cross-references to the entire content of three patent specifications without giving priority to any of these references. Each of these references offered a plurality of different options

prospectus et vente du même système, ont généralement pour effet de rendre un objet différent accessible au public. C'est ainsi par ex. qu'un système qui aurait été rendu accessible au public sans restriction du fait de sa vente apporterait au spécialiste qui le décompose, l'analyse, etc., des informations techniques qui ne sont pas nécessairement décrites dans le prospectus du système. Par conséquent, le fait qu'un état de choses ait soi-disant été rendu accessible par la diffusion de prospectus et la prétendue vente d'un système décrit dans ces prospectus constituent des cas différents de divulgation qu'il convient de démontrer chacun séparément.

2. Appréciation de la nouveauté

Dans la décision **T 686/96**, la revendication 1 portait sur une composition dont la caractéristique iv) exigeait une valeur d'abrasion Perspex® se situant dans la marge comprise entre environ 12 et environ 20 PAV. Un document de l'état de la technique divulguait dans son exemple 2 une composition présentant les caractéristiques i à iii de la revendication 1. En ce qui concerne la nouveauté, il fallait décider si la composition connue avait, elle aussi, une valeur d'abrasion telle que requise par la caractéristique iv de la revendication 1. La chambre a établi que la valeur d'abrasion de la composition connue était quelque peu en deçà de la valeur inférieure indiquée dans la caractéristique iv) de la revendication 1. Puisque la limite inférieure mentionnée dans la revendication 1 était définie par "environ 12", une interprétation s'imposait. La chambre a considéré que pour décider de la nouveauté de l'objet d'une revendication, il fallait tenir compte de l'interprétation de la revendication qui a la signification technique la plus large. De l'avis de la chambre, l'étendue de la revendication 1 devait s'interpréter de telle façon que la limite inférieure indiquée correspondait à la valeur exposée dans l'état de la technique. La revendication 1 a été jugée dénuée de nouveauté.

2.1 Une seule antériorité

Etant donné l'objection envers l'absence de nouveauté, la question à trancher dans la décision **T 610/95** était de savoir si la solution proposée dans le brevet pouvait être déduite directement et sans ambiguïté de l'exposé du document (2) cité qui contenait des renvois à l'ensemble du contenu de trois fascicules de brevets sans donner la priorité à aucun de ces renvois. Chacun de ces renvois présentait plusieurs options dif-

Möglichkeiten zur Herstellung druckempfindlicher Schichten medizinischer Verbände.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß man unter diesen Umständen nicht behaupten könne, die Verwendung eines bestimmten Erzeugnisses als druckempfindliches Material in der beanspruchten Erfindung könne unmittelbar und eindeutig aus der in der Entgegenhaltung 2 angeführten, völlig allgemeinen Bezugnahme auf die drei verschiedenen Vorveröffentlichungen hergeleitet werden und sei daher der Öffentlichkeit bereits zugänglich gemacht.

3. Beurteilung von Entgegenhaltungen

In **T 977/93** (ABI. EPA 2000, ***) vertrat die Kammer die Auffassung, daß ein der Öffentlichkeit zugänglich gemachtes Erzeugnis nicht reproduzierbar im Sinne der Entscheidung G 1/92 ist und folglich nicht zum Stand der Technik gehört, wenn der Fachmann nicht feststellen kann, ob das reproduzierte Erzeugnis mit dem Handelsprodukt identisch ist, weil die inhärenten und sonstigen Merkmale des Erzeugnisses sich ihm nicht erschließen und sich bei der Reproduktion mit hoher Wahrscheinlichkeit Abweichungen ergeben würden.

3.1 Bestimmung des Offenbarungsgehalts

3.1.1 Auslegung

In der Sache **T 158/96** war nach Auffassung der Prüfungsabteilung die Verwendung der Verbindung "Sertraline" zur Herstellung eines Medikaments zur Behandlung von obsessiv-kompulsiven Störungen (OCD = obsessive-compulsive disorder) gegenüber einem Dokument nicht neu, in dem offenbart war, daß Sertraline zu einem kurz vor dem Prioritätstag liegenden Zeitpunkt auf seine Wirksamkeit bei solchen Störungen klinisch getestet werde. Die Prüfungsabteilung wies darauf hin, daß es für Offenbarungszwecke üblich sei, pharmakologische Tests als Offenbarung einer medizinischen Verwendung zu akzeptieren, wenn diese Tests als Indikator für einen möglichen therapeutischen Nutzen allgemein anerkannt seien.

Die Kammer konnte sich dieser Auffassung im vorliegenden Fall nicht anschließen. Wenn ein Dokument des Stands der Technik als für einen beanspruchten Gegenstand neuheits-schädlich anerkannt werden sollte, könne die in diesem Dokument vermittelte Information anhand von Regeln ausgelegt werden, die zwar auf den Normalfall, aber nicht

for preparing pressure-sensitive layers of medical dressings.

The board held that, under these circumstances, it could not be said that the use of the specific product acting as pressure-sensitive material in the claimed invention was directly and unambiguously derivable from the wholly general reference to the three different prior documents quoted in citation (2) and had therefore already been made available to the public.

3. Assessment of anticipatory documents

In decision **T 977/93** (OJ EPO 2000, ***) the board held that a product made available to the public is not reproducible within the meaning of decision G 1/92 and thus does not belong to the state of the art if the skilled person is not in a position to establish identity of the reproduced product with the commercially available product because the intrinsic and extrinsic features of the product are not accessible and there is a high probability of variation upon reproduction.

3.1 Determining the content of the disclosure

3.1.1 Interpretation

In **T 158/96**, in the examining division's opinion the use of the compound "sertraline" for the manufacture of a medicament to treat obsessive-compulsive disorder (OCD) was not novel with regard to a document disclosing that sertraline was undergoing clinical trials for OCD shortly before the priority date. The examining division stressed that, for the purposes of patent disclosure, it was common practice to accept any pharmacological test as the disclosure of a medical use, as long as this test was commonly accepted as an indicator of potential therapeutic utility.

The board did not share the examining division's conclusion in the case at issue. For a prior-art document to be recognised as prejudicial to the novelty of a claimed subject-matter, the information conveyed by this document could not be interpreted on the basis of rules, which, though normally valid, did not necessarily apply to the specific situation and

férentes pour préparer des couches de pansements médicaux sensibles à la pression.

La chambre a estimé que, dans ces circonstances, l'on ne pouvait pas affirmer que l'utilisation du produit spécifique agissant comme matière sensible à la pression dans l'invention revendiquée pouvait être déduite directement et sans ambiguïté de la référence tout à fait générale aux trois documents antérieurs différents énumérés à la citation (2) et qu'elle avait de ce fait déjà été rendue accessible au public.

3. Appréciation de l'antériorité

Dans la décision **T 977/93** (JO OEB 2000, ***), la chambre a estimé qu'un produit rendu accessible au public n'est pas reproductible au sens où l'entend la décision G 1/92, et n'est par conséquent pas compris dans l'état de la technique, si l'homme du métier n'est pas en mesure d'établir que le produit qui a été reproduit est identique au produit disponible dans le commerce, du fait que les caractéristiques intrinsèques et extrinsèques de ce produit ne sont pas accessibles et que le risque de variations lors de la reproduction est élevé.

3.1 Détermination du contenu de la divulgation

3.1.1 Interprétation

Dans l'affaire **T 158/96**, la division d'examen avait estimé que l'utilisation du composé "sertraline" pour la fabrication d'un médicament destiné à traiter les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) n'était pas nouvelle eu égard à un document qui divulguait que la sertraline faisait l'objet de tests cliniques pour les TOC peu avant la date de priorité. La division d'examen a souligné qu'aux fins de la divulgation du brevet, il était d'usage courant d'accepter tout test pharmacologique en tant qu'exposé d'un usage médical, tant que ce test était communément admis comme indicateur de l'utilité thérapeutique potentielle.

La chambre n'a pas été d'accord avec la conclusion de la division d'examen en cette affaire. Pour reconnaître qu'un document de l'état de la technique porte atteinte à la nouveauté d'un objet revendiqué, on ne peut pas interpréter l'information transmise par ce document sur la base de règles qui, tout en étant par ailleurs valables, ne s'appliquent pas néces-

zwangsläufig auf den konkreten Einzelfall zutreffen und deshalb zu spekulativen Schlußfolgerungen führen könnten. Dem einschlägigen Wissensstand zufolge, der dem Aktenmaterial und den im Verfahren abgegebenen eidesstattlichen Versicherungen und Erklärungen zu entnehmen sei, habe der Fachmann auf dem Gebiet der Psychiatrie nicht davon ausgehen können, daß im Rahmen der vorklinischen Bewertung von Sertraline auch ein "Wirksamkeitstest zur Feststellung der Brauchbarkeit des Stoffs für die Behandlung von OCD" durchgeführt werde, geschweige denn erwarten können, daß bereits ein pharmakologischer Test existiere, der als Indikator für einen möglichen therapeutischen Nutzen bei der Behandlung von OCD "allgemein anerkannt" sei.

Die Kammer sei deshalb davon überzeugt, daß der mit der Lehre der Tests konfrontierte Fachmann angesichts all der Schwierigkeiten und Probleme, die die Feststellung der Wirksamkeit eines Stoffs bei der Behandlung von OCD gerade im Fall menschlicher Patienten aufwerfe, wohl kaum zu dem Schluß gekommen wäre, daß die Wirksamkeit von Sertraline bereits in vorklinischen Studien an Tieren nachgewiesen worden sei.

Die Information in einer Entgeghaltung, daß sich ein Medikament in einer Phase der klinischen Erprobung im Hinblick auf eine bestimmte therapeutische Anwendung befindet, sei für einen Anspruch, der auf dieselbe therapeutische Anwendung desselben Medikaments gerichtet sei, nicht neuheitsschädlich, wenn diese Information durch die Umstände plausibel widerlegt werde und wenn der Inhalt dieser Entgeghaltung keinerlei Schlüsse darauf zulasse, daß tatsächlich eine therapeutische Wirkung oder eine der beanspruchten therapeutischen Anwendung unmittelbar und zweifelsfrei zugrunde liegende pharmakologische Wirkung gegeben sei.

Im Fall **T 80/96** (ABI. EPA 2000, 50) lautete Anspruch 3 des Hauptantrags wie folgt: "L-Carnitin-haltige Zubereitung in Tabletten-, Kapsel-, Pulver- oder Granulatform, insbesondere zur enteralen Applikation, gekennzeichnet durch einen Gehalt an L-Carnitin-L-tartrat mit Hilfsstoff(en) und gegebenenfalls weiterem Wirkstoff bzw. weiteren Wirkstoffen." Im Stand der Technik war die beanspruchte Tartratverbindung beschrieben.

Die Kammer zog die Parallele zu dem Fall, daß bei einem Wirkstoff, welcher

therefore might lead to speculative conclusions. In fact, given the level of knowledge on the matter as illustrated in the documents on record and in the affidavits and declarations produced during the proceedings, the person skilled in the field of psychiatry had no reasonable ground for expecting the pre-clinical evaluation of sertraline to include any "activity-test showing the utility of the substance in the treatment of OCD", and still less for expecting any pharmacological test to exist that was "commonly accepted" as an indicator of the potential therapeutic utility in the treatment of OCD.

The board was therefore convinced that the skilled person, faced with the teaching of the tests, and conscious of all the difficulties and problems in assessing drug effectiveness in treating OCD, even in human patients, would not realistically have concluded that evidence of sertraline effectiveness had already been produced by the pre-clinical studies in animals.

The information in a citation that a medicament was undergoing a clinical phase evaluation for a specific therapeutic application was not prejudicial to the novelty of a claim directed to the same therapeutic application of the same medicament if such information was plausibly contradicted by the circumstances and if the content of said citation did not allow any conclusion to be drawn with regard to the actual existence of a therapeutic effect or any pharmacological effect which directly and unambiguously underlay the claimed therapeutic application.

In **T 80/96** (OJ EPO 2000, 50), claim 3 of the main request read as follows: "Preparation containing L-carnitine in the form of tablets, capsules, powders or granules, in particular for enteral application, characterised in that it contains L-carnitine-L-tartrate with an auxiliary substance or auxiliary substances and, possibly, one or more further active agents." An aqueous solution of the claimed tartrate compound was described in the prior art.

The board held that, in the case of an active agent which was known as

sairement à cette situation particulière et peuvent donc donner lieu à des conclusions spéculatives. En fait, étant donné le niveau des connaissances en la matière tel qu'illustré par les documents versés au dossier ainsi que les affirmations sous serment et les déclarations produites pendant la procédure, l'homme du métier dans le domaine psychiatrique n'avait pas de motif raisonnable pour s'attendre à ce que l'évaluation pré-clinique de la sertraline comprenne des "tests d'activité montrant l'utilité de la substance dans le traitement des TOC", et encore moins pour s'attendre à l'existence d'un test pharmacologique "communément admis" comme indicateur de l'utilité thérapeutique potentielle de la substance dans le traitement des TOC.

Par conséquent, la chambre était convaincue que l'homme du métier confronté à l'enseignement des tests et conscient de toutes les difficultés et de tous les problèmes qui se posent lorsqu'il s'agit d'apprécier l'efficacité d'un médicament pour le traitement des TOC, même chez l'Homme, n'aurait pas conclu de façon réaliste que la preuve de l'efficacité de la sertraline avait déjà été apportée par les études pré-cliniques effectuées sur les animaux.

L'information donnée dans un document cité selon laquelle un médicament est soumis à une évaluation clinique pour une application thérapeutique déterminée, ne porte pas atteinte à la nouveauté d'une revendication visant la même application thérapeutique de ce même médicament si cette information est plausiblement démentie par les circonstances et si le contenu dudit document cité ne permet pas de tirer des conclusions concernant l'existence réelle d'un effet thérapeutique ou d'un effet pharmacologique qui soit directement et sans ambiguïté à la base de l'application thérapeutique revendiquée.

Dans l'affaire **T 80/96** (JO OEB 2000, 50), la revendication 3 de la requête principale était la suivante : "Préparation contenant de la L-carnitine, notamment pour l'application entérale sous la forme de comprimés, gélules, poudres ou granulés, caractérisée par une teneur en L-carnitine-L-tartrate, avec une/des substance(s) auxiliaire(s) et, le cas échéant, une ou plusieurs autres substances actives." L'état de la technique contenait la description d'une solution aqueuse du composé de tartrate revendiqué.

La chambre a décidé que si une substance active, connue en tant que telle

an sich als wasserlöslich bekannt ist, sich für den Fachmann keine Hinzufügung oder Änderung in der Definition des Wirkstoffs ergibt, wenn dieser als Lösung beschrieben und beansprucht wird. Ohne weitere Spezifizierung ändert die bloße Charakterisierung eines Lösungs- oder Verdünnungsmittels als flüssig oder fest in einem Patentanspruch nichts an der Beurteilung der Neuheit des Anspruchsgegenstands. Analogerweise kann in einem Anspruch, der auf eine Zubereitung eines bekannten, strukturell definierten Wirkstoffs mit mindestens einem Hilfsstoff gerichtet ist und in dem das Merkmal "mit Hilfsstoff(en)" zum Ausdruck bringt, daß dem Wirkstoff irgend etwas hinzugefügt wird, die Beimischung eines unbestimmten Hilfsstoffs angesichts der unbegrenzten Zahl der in Betracht kommenden Stoffe nicht als gegenständliche und unterscheidungskräftige Ergänzung dieses Wirkstoffs gewertet werden, solange dieses für die Anerkennung der Neuheit notwendige Merkmal nicht derart konkretisiert wird, daß der Fachmann erkennen kann, was dem Wirkstoff beizumischen ist. Der Anspruch war somit nicht neu.

In der Sache **T 262/96**, in der es um die Neuheit ging, behauptete der Beschwerdeführer/Einsprechende, daß der Werkstoff ZN40 schon vor dem Prioritätstag auf dem Markt erhältlich gewesen sei und daß diese Erzeugnisse die Zusammensetzung, die Mikrostruktur und die Eigenschaften aufwiesen, die in Anspruch 1 des Streitpatents angegeben seien. Der Siliciumdioxidgehalt dieser Probe des Werkstoffs ZN40 liege unter der in Anspruch 1 des Streitpatents genannten Untergrenze von 0,05 Gew.-%. Das Argument des Beschwerdeführers, der Unterschied zwischen den beiden Zahlenwerten betrage nur 0,007 % und sei damit nicht signifikant, überzeugte die Kammer nicht. Da der Siliciumdioxidgehalt dieses Werkstoffs ZN40 an sich schon relativ gering sei, mache dieser Unterschied de facto 16 % aus. Ein Unterschied im Siliciumdioxidgehalt in Höhe von 16 % reiche aus, um zwei Erzeugnisse voneinander zu unterscheiden, wenn derart geringe Siliciumdioxidmengen mit der verwendeten Meßmethode hinreichend genau festgestellt werden könnten. Der Beschwerdeführer lieferte keine Angaben zur Standardabweichung oder zum Genauigkeitsgrad der verwendeten Methode, machte aber in der mündlichen Ver-

such to be water-soluble, it was clear to a person skilled in the art that describing and claiming the active agent as a solution did not add to or change the definition of that active agent. Without further specification, the mere characterisation of a solvent or diluent as liquid or solid in a claim did not change the assessment of the novelty of the subject-matter of the claim. Analogously, in a claim directed to a preparation of a known structurally defined active agent with at least one auxiliary substance, in which the feature "with an auxiliary substance or auxiliary substances" meant that something was added to the active agent, the admixture of an unspecified auxiliary substance could not, in view of the unlimited number of substances which might enter into consideration, be deemed a substantive and distinctive addition to the active agent, unless this feature, which was necessary if novelty was to be recognised, was specified in such a way that a person skilled in the art could recognise what it was that should be added to the active agent. The claim was therefore not new.

In **T 262/96**, regarding the issue of novelty, the appellant/opponent contended that the ZN40 material was commercially available before the priority date and that these products had the composition, microstructure and properties indicated in claim 1 of the patent in suit. The silica content of this sample of ZN40 material was lower than the lower limit of 0.05 wt% stated in claim 1 of the patent in suit. The appellant's argument that the difference between the said numerical values was only 0.007, and thus not significant, was not convincing for the board. As the silica content of this ZN40 material was itself relatively low, this difference represented in fact 16%. A difference of 16% in the silica content was sufficient to distinguish two products from each other if such low silica contents could be determined with sufficient accuracy by the method of measurement used. The appellant did not provide information about the standard deviation or the degree of accuracy of the method used. Instead, he argued at the oral proceedings that the value of 0.043 wt% was in fact lower than the actual value since the analysis was effected on the sintered body and such an analysis was more problematic than

pour être soluble dans l'eau est décrite ou revendiquée comme solution, l'homme du métier ne peut conclure pour autant qu'il a été ajouté ou modifié quelque chose dans la définition de cette substance. La simple mention, sans autres spécifications, dans une revendication de l'état solide ou liquide comme caractéristique d'un solvant ou d'un diluant ne saurait avoir d'incidence sur l'appréciation de la nouveauté de l'objet de la revendication. De même, dans une revendication qui porte sur une préparation d'une substance active connue, de structure définie, comprenant au moins une substance auxiliaire, et dans laquelle la caractéristique "avec une/des substance(s) auxiliaire(s)" signifie que quelque chose est ajouté à la substance active, l'adjonction dans le mélange d'une substance auxiliaire indéterminée ne peut, compte tenu du nombre illimité des substances entrant en ligne de compte, être considérée comme un complément concret, à caractère distinctif, venant s'ajouter à cette substance active, aussi longtemps que cette caractéristique nécessaire pour que la nouveauté de l'invention soit reconnue n'est pas une caractéristique concrète permettant à l'homme du métier de constater ce qui doit être ajouté à cette substance active. La revendication n'est dès lors pas nouvelle.

Dans la décision **T 262/96** concernant la question de la nouveauté, le requérant/opposant a prétendu que la matière ZN40 était disponible dans le commerce avant la date de priorité et que ces produits avaient la composition, la microstructure et les propriétés indiquées dans la revendication 1 du brevet attaqué. La teneur en silice de cet échantillon de matière ZN40 était en deçà de la limite inférieure de 0,05% en poids indiquée à la revendication 1 du brevet litigieux. L'argument du requérant selon lequel la différence entre lesdites valeurs numériques n'était que de 0,007, et donc insignifiante, n'a pas convaincu la chambre. Puisque la teneur en silice de cette matière ZN40 est elle-même relativement faible, cette différence représente en fait 16%. Une différence de 16% de teneur en silice suffit à faire la distinction entre deux produits si ces faibles teneurs en silice peuvent être déterminées avec suffisamment de précision par la méthode de mesure utilisée. Le requérant n'a pas donné d'informations sur l'écart type ou le degré de précision de la méthode utilisée. Au contraire, il a fait valoir au cours de la procédure orale que la valeur de 0,043% en poids était en fait inférieure à la valeur réelle, puisque

handlung geltend, daß der Wert von 0,043 Gew.-% niedriger ausfalle als der tatsächliche Wert, da die Analyse am Sinterkörper vorgenommen worden sei. Eine solche Analyse sei schwieriger als eine Analyse des Ausgangspulvers, weil sich während des Sintervorgangs weitere Bestandteile bildeten. Die Kammer war jedoch anderer Auffassung. Daß eine Analyse am Sinterergebnis womöglich schwieriger sei, bedeute nicht, daß das Analyseergebnis deshalb zu niedrig ausfallen müsse. Auch sei die Behauptung des Beschwerdeführers, der am Sinterkörper gemessene Siliciumdioxidgehalt sei niedriger als der tatsächliche Wert, nicht bewiesen und werde vom Beschwerdegegner bestritten. Selbst wenn man das Argument theoretisch gelten ließe, daß der für ZN40 genannte Wert zu niedrig sei, hätte der Beschwerdeführer beweisen müssen, daß der tatsächliche Wert innerhalb des beanspruchten Bereichs von 0,05 bis 0,5 Gew.-% liege. Dies habe er jedoch versäumt, obwohl er die Beweislast trage. Die Kammer gehe deshalb in Abwesenheit gegenteiliger Beweise davon aus, daß der Siliciumdioxidgehalt außerhalb des beanspruchten Bereichs liege und damit für die beanspruchten Keramikkörper nicht neuheitsschädlich sei.

4. Unschädliche Offenbarungen

4.1 Ereignisse vor dem Prioritätstag

In der Sache **T 535/95** hat die Beschwerdekammer die Frage, die auch in der Sache **G 3/98** gestellt wurde, erneut vorgelegt. Die Sache war unter dem Aktenzeichen **G 2/99** anhängig.

Die Verfahren **G 3/98** und **G 2/99** (ABI. EPA 2000, ***) wurden verbunden und am 12.7.2000 entschied die Große Beschwerdekammer, daß für die Berechnung der Frist von sechs Monaten nach Artikel 55 (1) EPÜ der Tag der tatsächlichen Einreichung der europäischen Patentanmeldung maßgebend ist; der Prioritätstag ist für die Berechnung dieser Frist nicht heranzuziehen.

5. Neuheit chemischer Verbindungen und Stoffgruppen

5.1 Auswahl eines Teilbereichs und Überschneidung von Parameterbereichen

In der Sache **T 406/94** entschied die Kammer, daß mangelnde Neuheit nur auf eine eindeutige und unmißverständliche Offenbarung des beanspruchten Gegenstands in der Vorveröffentlichung gestützt werden

an analysis performed on the starting powder because of the additional components formed during sintering. In the board's view the fact that an analysis might be more difficult on the sintered product did not mean that the result of the analysis was necessarily too low. Furthermore, the appellant's affirmation that the silica content measured in the sintered body was lower than the actual value was not supported by evidence and was contested by the respondent. If it were to be assumed for the sake of argument that the value given for ZN40 was too low, then the appellant would still have had to prove that the actual value lay within the claimed range of 0.05 to 0.5 wt%. Evidence to this effect was not provided by the appellant, although the burden of proof rested with him. In these circumstances, the board considered that, in the absence of evidence to the contrary, the silica content disclosed lay outside the claimed range and would not destroy the novelty of the claimed ceramic bodies.

4. Non-prejudicial disclosures

4.1 Events prior to priority date

In **T 535/95** the board once again referred the question put in **G 3/98**. The case was pending as **G 2/99**.

The proceedings **G 3/98** and **G 2/99** (OJ EPO 2000, ***) were consolidated and on 12.7.2000 the Enlarged Board of Appeal decided that, for the calculation of the six-month period referred to in Article 55(1) EPC, the relevant date was the date of the actual filing of the European patent application; the date of priority was not to be taken account of in calculating this period.

5. Novelty of chemical compounds and groups of compounds

5.1 Selection of sub-ranges and overlapping of ranges defined by parameters

In **T 406/94** the board emphasised that a finding of lack of novelty could only be based on a clear and unmis-takable disclosure of the claimed subject-matter in the prior-art document. In the case in question the

l'analyse avait été effectuée sur le corps fritté, et qu'une telle analyse posait davantage de difficulté qu'une analyse effectuée sur la poudre de départ, en raison des composants supplémentaires constitués pendant le frittage. De l'avis de la chambre, le fait qu'une analyse puisse être plus compliquée sur le produit fritté ne signifie pas pour autant que le résultat de l'analyse est forcément trop bas. En outre, l'affirmation du requérant selon laquelle la teneur en silice mesurée dans le corps fritté est inférieure à la valeur effective n'est étayée par aucune preuve et a été contestée par l'intimé. S'il avait été supposé, à titre d'exemple, que la valeur indiquée pour la matière ZN40 était trop basse, le requérant aurait encore dû prouver que la valeur effective était comprise dans la marge revendiquée de 0,05 à 0,5% en poids. Le requérant n'a pas fourni de preuve à cet effet, bien que la charge de la preuve lui ait incombé. Dans ces circonstances, la chambre considère qu'en l'absence de preuve du contraire, la teneur en silice divulguée se situe en dehors de la marge revendiquée et qu'elle ne détruit pas la nouveauté des corps céramiques revendiqués.

4. Les divulgations non opposables

4.1 Evénements survenus avant la date de priorité

Dans l'affaire **T 535/95**, la chambre de recours a de nouveau soumis la question qui avait également été posée en l'affaire **G 3/98**. Cette affaire était en instance sous le numéro **G 2/99**.

Les procédures **G 3/98** et **G 2/99** (JO OEB 2000, ***) ont été jointes et le 12.7.2000 la Grande Chambre de recours a décidé que, aux fins du calcul du délai de six mois prévu par l'article 55(1) CBE, la date pertinente est celle à laquelle la demande de brevet européen a été effectivement déposée. La date de priorité ne doit pas être prise en considération.

5. Nouveauté de composés chimiques et de groupes de composés

5.1 Sélection de parties de domaine et recoupement entre domaines de valeurs de paramètres

Dans la décision **T 406/94**, la chambre a souligné qu'il ne peut être conclu à l'absence de nouveauté que sur la base d'une divulgation claire et indubitable de l'objet revendiqué dans le document appartenant à

kann. Im vorliegenden Fall liege der im Stand der Technik angeführte Prozentsatzbereich zwar zahlenmäßig nahe am beanspruchten Bereich, könne aber nicht als Vorwegnahme des beanspruchten Gegenstands betrachtet werden, weil der im Stand der Technik angeführte Prozentsatzbereich auf anderen Ausgangsstoffen basiere.

In der Sache **T 65/96** war ein gummi-verstärktes Copolymer, das eine Kombination der Merkmale aufwies, die die Lösung der technischen Aufgabe des angefochtenen Patents bildeten, in der Vorveröffentlichung D2 nicht genannt. Die Kammer verwarf das Argument des Beschwerdeführers (Einsprechenden), alle relevanten Parameter seien "innerhalb weniger Zeilen" aufgeführt, als irrelevant, weil die Position einer Offenbarung innerhalb eines Dokuments alleine nicht ausreiche, um den wirklichen Textzusammenhang der Parameter aufzuzeigen oder gar nachzuweisen, daß sie in Verbindung miteinander offenbart seien, wie dies die Lösung der technischen Aufgabe erfordere. In jedem Falle werde einer der Parameter in einem ganz anderen Teil der Offenbarung genannt.

Außerdem zeige sich bei näherer Betrachtung von D2, daß die Parameter "Gummianteil" und "Teilchengröße des Gummi" nur als unabhängige Bereiche ohne jeden Hinweis darauf offenbart worden seien, inwieweit – und ob überhaupt – sie in Abhängigkeit voneinander variieren könnten. Auch wenn der Beschwerdegegner in der mündlichen Verhandlung einräumte, daß sich die in D2 offenbarten Bereiche teilweise mit den in der Lösung der technischen Aufgabe festgelegten Bereichen überschneiden, sei für diese Lösung doch erforderlich, daß gleichzeitig drei der Parameter bestimmte Werte erreichten.

Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß die beanspruchte Lösung nicht willkürlich sei, weil sie im Vergleich mit den aus D2 bekannten Erzeugnissen eine bestimmte technische Aufgabe erfülle. In dem Maße, in dem sich die beanspruchte Lösung überhaupt mit der allgemeinen Offenbarung von D2 überschneide, stelle sie eine enge Auswahl daraus dar und erfülle alle Erfordernisse einer echten Auswahl-erfindung (s. T 198/84, ABI. EPA 1985, 209).

board found that the percentage range cited in the prior art, although numerically close to the claimed range, could not be relied on to anticipate the subject-matter claimed, because the percentage cited in the prior art was based on different starting materials.

In **T 65/96**, there was no mention in the prior-art document D2 of a rubber-reinforced copolymer having the combined features forming the solution of the technical problem addressed in the opposed patent. The board pointed out that the argument of the appellant (opponent) that all the relevant parameters had been mentioned "within a few lines" was irrelevant, because the location within the document of a disclosure did not in itself suffice to show the true contextual relationship of the parameters, let alone establish that they were disclosed in combination, as required by the solution of the technical problem. In any case, one of the parameters was referred to in a quite separate section of the disclosure.

Furthermore, closer examination of D2 showed that the parameters of amount of rubber and particle size of rubber were merely disclosed as independent ranges without any indication as to how, or indeed whether, they might vary with one another. Whilst it was conceded by the respondent at the oral proceedings that D2 disclosed ranges partly overlapping with those defined in the solution of the technical problem, the latter required the simultaneous fulfilment of three values of the same parameters.

The board came to the conclusion that the claimed solution was not arbitrary since it solved a specific technical problem compared with the products according to D2. Hence, the claimed solution, to the extent that it overlapped with the general disclosure of D2 at all, represented a narrow selection therefrom and fulfilled all the requirements of a true selection (see T 198/84, OJ EPO 1985, 209).

l'état de la technique. En l'espèce, la chambre a estimé que bien que proche numériquement du domaine revendiqué, le domaine de valeurs de pourcentage mentionné dans l'état de la technique cité ne pouvait pas être invoqué pour contester la nouveauté de l'objet revendiqué, parce que le pourcentage cité dans l'état de la technique avait été calculé à partir de matériaux de départ différents.

Dans l'affaire **T 65/96**, le document D2 appartenant à l'état de la technique ne mentionnait pas de copolymère renforcé au caoutchouc présentant la combinaison de caractéristiques qui constituait la solution du problème technique au point de départ de l'invention dans le brevet faisant l'objet de l'opposition. La chambre a fait savoir qu'elle ne pouvait retenir l'argument du requérant (opposant) selon lequel tous les paramètres pertinents avaient été mentionnés "en quelques lignes", car le fait que des paramètres aient été divulgués dans un document ne suffisait pas en soi pour montrer le véritable lien contextuel existant entre les paramètres, et encore moins pour prouver qu'ils étaient exposés en combinaison, comme cela était exigé pour pouvoir résoudre le problème technique. De toute façon, l'un des paramètres était cité dans une section tout à fait distincte de l'exposé.

En outre, un examen plus attentif du document D2 permettait de constater que les paramètres concernant la quantité de caoutchouc et la taille des particules de caoutchouc n'étaient divulgués que sous la forme de domaines de valeurs indépendants, et qu'il n'était pas indiqué comment ils pouvaient varier entre eux, ni même s'il était possible de les faire varier les uns par rapport aux autres. Bien que l'intimé ait reconnu lors de la procédure orale que le document D2 divulguait des domaines de valeurs de paramètres qui se recoupaient partiellement avec ceux qui étaient définis dans la solution proposée pour le problème technique, cette solution impliquait la présence simultanée de trois valeurs des mêmes paramètres.

La chambre a conclu que la solution revendiquée n'était pas arbitraire, puisque, comparée avec les produits selon le document D2, elle résolvait un problème technique spécifique. Par conséquent, en admettant même que cette solution recouvrait l'enseignement général de D2, elle constituait une sélection limitée de cet enseignement et remplissait toutes les conditions requises pour pouvoir être considérée comme une véritable sélection (cf. T 198/84, JO OEB 1985, 209).

In der Sache **T 751/94** befand die Kammer folgendes: Im Falle sich überschneidender Zahlenbereiche eines Parameters in einem Anspruch und dem Stand der Technik ist bei der Beurteilung der Neuheit des beanspruchten Gegenstands gegenüber dem Stand der Technik gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (s. T 26/85, ABI. EPA 1990, 22; T 666/89, ABI. EPA 1993, 495) zu prüfen, ob der Fachmann unter Berücksichtigung aller ihm bekannten technischen Gegebenheiten ernsthaft erwogen hätte, die technische Lehre aus dem bekannten Dokument im Überschneidungsbereich anzuwenden. Nach Auffassung der Kammer sollte das in der Entgegenhaltung beschriebene Verfahren eindeutig nicht im Überschneidungsbereich ausgeführt werden, so daß die Überschneidung nicht neuheitsschädlich sei. Außerdem sei die in der beanspruchten Erfindung verwendete Kombination von Parametern nicht in der Entgegenhaltung offenbart worden und auch nicht eindeutig daraus abzuleiten.

D. Erfinderische Tätigkeit

1. Ermittlung des nächstliegenden Standes der Technik

Dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz folgend haben die Beschwerdekammern bestimmte Kriterien aufgestellt, anhand derer der nächstliegende Stand der Technik bestimmt werden kann, der im weiteren als Ausgangspunkt dient. Eines dieser Kriterien besagt, daß der nächstliegende Stand der Technik in der Regel ein Dokument des Standes der Technik ist, das einen Gegenstand offenbart, der den gleichen Zweck verfolgt wie die beanspruchte Erfindung und die wichtigsten technischen Merkmale mit ihr gemein hat (T 59/96; T 686/91; T 482/92; T 298/93).

In der Sache **T 644/97** konnte sich die Kammer dem Beschwerdeführer (Einsprechenden) im Hinblick auf den gewählten nächstliegenden Stand der Technik nicht anschließen, weil ein Dokument, dessen technische Aufgabe nicht wenigstens in irgendeinem Zusammenhang mit der aus der Patentschrift ableitbaren Aufgabe steht, nicht als nächstliegender Stand der Technik in Frage kommt, ungeachtet der Zahl der gemeinsamen technischen Merkmale (T 686/91; T 325/93). Der nächstliegende Stand der Technik wird unter anderem aber auch als derjenige Stand definiert, der als das "erfolgsversprechendste Sprungbrett" für einen Angriff auf die

In **T 751/94** the board stated that in assessing the novelty of the claimed subject-matter in relation to the prior art where there was an overlap of numerical ranges of a parameter between a claim and the prior art, in accordance with the established case law of the boards of appeal (see T 26/85, OJ EPO 1990, 22; T 666/89, OJ EPO 1993, 495), it had to be considered whether the person skilled in the art would, in the light of the technical facts at his disposal, seriously contemplate applying the technical teaching of the prior-art document in the range of overlap. The board held that it was clear that the method according to the cited document was not to be carried out in the overlapping range, and consequently novelty was not destroyed by the overlap. In addition the combination of parameters in the claimed invention was not disclosed in, and was not clearly derivable from, the cited document.

D. Inventive step

1. Determination of closest prior art

In accordance with the problem and solution approach, the boards of appeal have developed certain criteria for identifying the closest prior art to be treated as a starting point. One such criterion is that the closest prior art is normally a prior art document disclosing subject-matter conceived for the same purpose as the claimed invention and having the most relevant technical features in common (T 59/96; T 686/91; T 482/92; T 298/93).

In **T 644/97** the board could not concur with the appellant's (opponent's) choice of the closest prior art because a document which did not mention a technical problem that was at least related to that derivable from the patent specification did not normally qualify as closest prior art, regardless of the number of technical features it might have in common (T 686/91, T 325/93). According to one definition, however, the closest prior art is the prior art which forms a springboard for the most effective attack on the claimed subject-matter. Therefore the board considered the question of what the result would have been, following the problem

Dans l'affaire **T 751/94**, la chambre a déclaré que selon la jurisprudence constante des chambres de recours (cf. T 26/85, JO OEB 1990, 22 ; T 666/89, JO OEB 1993, 495), lorsque l'on a à apprécier la nouveauté de l'objet revendiqué par rapport à l'état de la technique dans le cas où les plages de valeurs numériques d'un certain paramètre dans une revendication se recoupent avec celles divulguées dans l'état de la technique, il faut se demander si l'homme du métier, compte tenu des données techniques dont il avait connaissance, aurait envisagé sérieusement de mettre en application cet enseignement technique du document antérieur dans la plage de valeurs communes. La chambre a considéré qu'il était clair que la méthode exposée dans le document cité ne devait pas être mise en oeuvre dans la plage de recoupement, et que par conséquent la nouveauté de l'invention n'était pas détruite par ce recoupement. De plus, la combinaison de paramètres selon l'invention revendiquée n'était pas divulguée dans le document cité, et il n'était pas évident non plus qu'elle pouvait être déduite de ce document.

D. Activité inventive

1. Détermination de l'état de la technique le plus proche

Conformément à l'approche problème-solution, les chambres de recours ont défini certains critères qui permettent de déterminer l'état de la technique le plus proche à considérer comme point de départ. D'après l'un de ces critères, l'état de la technique le plus proche est normalement un document de l'état de la technique qui divulgue un objet visant à atteindre le même objectif que l'invention revendiquée et ayant en commun le plus grand nombre de caractéristiques techniques pertinentes (T 59/96, T 686/91, T 482/92, T 298/93).

Dans l'affaire **T 644/97**, la chambre n'a pas été d'accord sur le choix de l'état de la technique le plus proche effectué par le requérant (opposant), parce qu'un document qui ne mentionne pas un problème technique qui est au moins apparenté au problème susceptible d'être déduit du fascicule du brevet, ne peut normalement pas être considéré comme une description de l'état de la technique, quel que soit le nombre de caractéristiques techniques que ce document peut avoir en commun avec l'objet du brevet en question (T 686/91, T 325/93). Il existe toutefois une définition selon laquelle l'état de la technique le plus proche est celui qui

erfinderische Tätigkeit verwendet werden kann. Deshalb ging die Kammer der Frage nach, zu welchem Ergebnis sie – dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz folgend – gelangt wäre, wenn sie den vom Beschwerdeführer gewählten nächstliegenden Stand der Technik zugrundegelegt hätte. Die Kammer gelangte zu folgendem Schluß: Ergibt sich eine technische Aufgabe aus einem Dokument des "nächstliegenden Standes der Technik", das für den beanspruchten Gegenstand irrelevant ist (weil es nicht wenigstens in irgendeinem Zusammenhang mit der aus der Patentschrift ableitbaren Aufgabe steht), so kann ihre Lösung praktisch niemals naheliegend sein, weil jeder Versuch des Fachmanns, einen Gedankengang herzuleiten, der den beanspruchten Gegenstand nahelegt, von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Daraus folgt, daß der jeweilige beanspruchte Gegenstand gemessen an diesem Stand der Technik nicht naheliegend ist (s. auch T 792/97).

2. Technische Aufgabe

2.1 Ermittlung der technischen Aufgabe

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist bei der objektiven Ermittlung der zu lösenden technischen Aufgabe zunächst von der durch den Anmelder formulierten Aufgabe auszugehen. Erst wenn sich herausstellt, daß die gestellte technische Aufgabe nicht tatsächlich gelöst ist oder ein unzutreffender Stand der Technik zur Definition der technischen Aufgabe herangezogen wurde, kann untersucht werden, welche andere Aufgabe objektiv bestand (T 246/91; T 495/91). In T 644/97 stellte die Kammer daher die Fragen, ob die im Streitpatent beschriebene technische Aufgabe tatsächlich gelöst wurde und ob überhaupt die zutreffende Aufgabe gestellt wurde.

2.2 Neuformulierung der technischen Aufgabe

Es gehört zur ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern, daß eine Neuformulierung der erfindungsgemäßen technischen Aufgabe zulässig ist, um einen Stand der Technik zu berücksichtigen, in dessen Kenntnis der Anmelder erst nach der Einreichung der Patentanmeldung gelangt ist, wenn die neuformulierte Aufgabe ein weniger anspruchsvolles Ziel betrifft, das auch in der ursprünglichen Offenbarung – zumindest implizit – ebenfalls enthalten war (T 339/96).

and solution approach, if the appellant's choice of the closest prior art had nevertheless been taken. It concluded that a technical problem arising from a "closest prior art" disclosure which was irrelevant to the claimed subject-matter (in the sense that it did not mention a problem that was at least related to that derivable from the patent specification) had a form such that its solution could practically never be obvious, because any attempt by the skilled person to establish a chain of considerations leading in an obvious way to the claimed subject-matter was bound to fail. It followed that the respective claimed subject-matter was non-obvious in the light of such art (see also T 792/97).

2. Technical problem

2.1 Determination of the technical problem

According to the boards' case law, an objective definition of the technical problem to be solved should normally start from the technical problem actually described by the applicant. Only if it transpires that the technical problem disclosed has not in fact been solved, or that inappropriate prior art was used to define the technical problem, is it possible to investigate which other technical problem objectively existed (T 246/91; T 495/91). In T 644/97 the board therefore addressed the issues of whether the technical problem described in the patent in suit had effectively been solved and whether this had been the correct problem to consider.

2.2 Reformulation of technical problem

Established board of appeal case law states that a reformulation of the technical problem solved by the invention is permissible to take account of prior art which becomes known to the applicant after filing the patent application, when the reformulated problem represents a less ambitious goal which was also foreseen – at least implicitly – in the original disclosure (T 339/96).

constitue un tremplin pour l'attaque la plus efficace vis-à-vis de l'objet revendiqué. Par conséquent, la chambre s'est penchée sur la question de savoir ce que l'approche problème-solution aurait donné comme résultat si l'on avait malgré tout admis le choix de l'état de la technique le plus proche fait par le requérant. La chambre est arrivée à la conclusion qu'un problème technique découlant de la divulgation d'un "état de la technique le plus proche" qui n'est pas pertinent pour l'objet revendiqué (au sens où il ne mentionne pas un problème qui est au moins apparenté à celui qui est susceptible d'être déduit du fascicule du brevet) revêt une forme telle que sa solution ne peut pratiquement jamais être évidente, parce que toute tentative de l'homme du métier visant à établir une chaîne de considérations aboutissant de manière évidente à l'objet revendiqué piétine dès le départ. Il s'ensuit que l'objet revendiqué n'est pas évident à lumière de cet état de la technique (cf. également T 792/97).

2. Problème technique

2.1 Détermination du problème technique

Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, une définition objective du problème technique à résoudre devrait normalement se fonder sur le problème technique effectivement décrit par le demandeur. Ce n'est que s'il s'avère que le problème technique divulgué n'a en fait pas été résolu, ou qu'un état de la technique non approprié a été utilisé pour définir le problème technique, que des recherches peuvent être entreprises pour déterminer quel autre problème technique existait objectivement (T 246/91, T 495/91). Dans l'affaire T 644/97, la chambre a par conséquent abordé les questions suivantes, à savoir si le problème technique décrit dans le brevet litigieux était effectivement résolu et s'il s'agissait bien du problème à examiner.

2.2 Nouvelle formulation du problème technique

Il est de jurisprudence constante des chambres de recours que la reformulation du problème technique résolu par l'invention est autorisée pour tenir compte d'un état de la technique dont le demandeur prend connaissance après avoir déposé la demande de brevet, lorsque le problème reformulé représente un but moins ambitieux, qui était déjà prévu – du moins implicitement – dans l'exposé initial (T 339/96).

3. Nachweis erfinderischer Tätigkeit

3.1 Chemische Erfindungen – breite Ansprüche

In **T 668/94** bezieht sich das Patent auf die Derivate der Acrylsäure und ihre landwirtschaftliche Nutzung als Fungizide sowie als Wachstumsregulatoren für Pflanzen. Gemessen am Stand der Technik bestand die technische Aufgabe in der Bereitstellung weiterer Verbindungen mit einer solchen regulatorischen Wirkung auf das Pflanzenwachstum. Der Beschwerdeführer räumte ein, daß im wesentlichen nicht alle beanspruchten Verbindungen diese Wirkung aufwiesen. In Anlehnung an die Entscheidung **T 939/92** (ABI. 1996, 309) stellte die Kammer fest, die technische Aufgabe könne bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nur dann Berücksichtigung finden, wenn sie als erfolgreich gelöst angesehen werden könne, d. h. wenn es glaubhaft sei, daß im wesentlichen alle beanspruchten Verbindungen als Wachstumsregulatoren für Pflanzen wirkten. Wenn hingegen nur einige und nicht im wesentlichen alle beanspruchten Verbindungen eine bestimmte technische Wirkung aufwiesen, müsse daraus gefolgert werden, daß die Erfindung – in der im unabhängigen Anspruch definierten Breite – die technische Aufgabe, diese bestimmte technische Wirkung zu erzielen, nicht löse. Daher müsse die behauptete technische Wirkung einiger der beanspruchten Verbindungen bei der Bestimmung der erfindungsgemäßen technischen Aufgabe und damit auch bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit außer Acht gelassen werden.

3.2 Disclaimer

Nach der Entscheidung **T 170/87** darf durch die Einführung eines Disclaimers die ursprünglich offenbarte Erfindung nicht geändert werden. In der Sache **T 308/97** sollte der Disclaimer zur Abgrenzung von Entgegenhaltungen auf dem gleichen technischen Gebiet dienen und wurde nicht eingeführt, um die Neuheit herzustellen, da die Neuheit auch ohne diesen Disclaimer gegeben war. Die Aufnahme des Disclaimers beinhaltete den Zweck, daß dadurch aus einem naheliegenden ein nicht naheliegender Gegenstand, also eine andere Erfindung, gemacht werden sollte. Die Kammer kam daher zu dem Ergebnis, daß die Einführung des Disclaimers unzulässig war und gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstieß.

3. Proof of inventive step

3.1 Chemical inventions – broad claims

In **T 668/94** the patent related to derivatives of acrylic acid useful in agriculture as fungicides and plant growth regulators. In view of the state of the art the technical problem consisted in providing further compounds having plant growth regulating activities. The appellant, however, conceded it was not the case that substantially all claimed compounds exhibited a plant growth regulating activity. The board, following **T 939/92** (OJ EPO 1996, 309), stated that the technical problem could only be taken into account in the assessment of inventive step if it could be accepted as having been successfully solved, ie if it were credible that substantially all claimed compounds possessed the plant growth regulating activity. When only some and not substantially all claimed compounds exhibited a particular technical effect, the conclusion had to be that the invention as broadly defined in the independent claim was not a solution to the technical problem of achieving the given technical effect, with the consequence that the alleged technical effect of some of the claimed compounds was to be disregarded when determining the objective problem underlying the invention and thus when assessing inventive step.

3.2 Disclaimer

According to **T 170/87**, it is not allowable for a disclaimer to modify the invention as originally disclosed. In **T 308/97** the disclaimer was intended to differentiate between cited documents in the same technical field and was not introduced in order to establish novelty, since novelty was present even without the disclaimer. The purpose of the disclaimer was to make obvious subject-matter non-obvious, thereby making it a different invention. The board therefore concluded that the introduction of the disclaimer was not allowable and was in breach of Article 123(2) EPC.

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

3.1 Inventions dans le domaine de la chimie – revendications de vaste portée

Dans l'affaire **T 668/94**, le brevet avait trait à des dérivés de l'acide acrylique pouvant être utilisés en agriculture comme fongicides et régulateurs de croissance pour les plantes. Etant donné l'état de la technique, le problème technique consistait à fournir d'autres composés ayant des effets régulateurs sur la croissance des plantes. Le requérant a toutefois reconnu que tous les composés revendiqués n'avaient pas une action régulatrice sur la croissance des plantes. Suivant la décision **T 939/92** (JO OEB 1996, 309), la chambre a déclaré que le problème technique ne pouvait être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive que s'il pouvait être admis que ce problème avait été résolu avec succès, c'est-à-dire s'il était crédible que pratiquement tous les composés revendiqués avaient cette action régulatrice sur la croissance des plantes. Si seuls quelques composés revendiqués, et non pratiquement tous, présentent un effet technique particulier, il faut en déduire que l'invention telle que largement définie dans la revendication indépendante ne résout pas le problème technique visant à obtenir cet effet technique particulier, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'effet technique allégué de certains composés revendiqués lorsqu'il s'agit de déterminer le problème objectif à la base de l'invention, et donc lors de l'appréciation de l'activité inventive.

3.2 Disclaimer

Selon la décision **T 170/87**, l'introduction d'un disclaimer ne doit pas modifier l'invention divulguée à l'origine. Dans l'affaire **T 308/97**, le disclaimer devait servir à délimiter les documents cités dans le même domaine technique et n'avait pas été introduit pour établir la nouveauté, puisque la nouveauté existait, même sans ce disclaimer. L'ajout du disclaimer avait pour objectif de rendre un objet évident non évident, et d'aboutir ainsi à une autre invention. Par conséquent, la chambre est arrivée à la conclusion que l'introduction du disclaimer était inadmissible et allait à l'encontre de l'article 123 (2) CBE.

3.3 Verneinung der erfinderischen Tätigkeit

3.3.1 Merkmale, die nicht zur Lösung der Aufgabe beitragen

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

3.3.2 Vereinfachung komplizierter Technologien

In **T 505/96** hatten die Beschwerdeführer vorgetragen, daß die am Prioritätstag der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe darin bestanden habe, eine gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik preiswertere Methode für die Überwachung eines komplexen Systems zu entwickeln, indem auf das menschliche Urteilsvermögen statt auf künstliche Intelligenz zurückgegriffen werde. Nach Auffassung der Kammer würde der Fachmann im vorliegenden Fall sofort die Möglichkeit erkennen, die einfachere und billigere auf dem menschlichen Urteilsvermögen beruhende Methode anzuwenden. Mit Hinweis auf T 61/88 kam die Kammer zu dem Schluß, daß die Vereinfachung komplizierter Technologien zumindest dann als Teil der normalen Tätigkeit des Fachmanns anzusehen sei, wenn zu erwarten ist, daß die durch die Vereinfachung erzielten Vorteile die daraus resultierende Leistungsminderung wettmachen.

3.3 Denial of inventive step

3.3.1 Features not contributing to the solution of the problem

Established board of appeal case law states that the solution of the technical problem set out in the relevant claim must involve an inventive step over the whole defined area of its performance. Furthermore, features which do not contribute to the solution of the problem set out in the description are not to be considered when assessing the inventive step of a combination of features (T 37/82, OJ EPO 1984, 71). In **T 589/95** the terms of the solution of the technical problem extended into an area of use where it had been admitted that the relevant problem was known not to arise in practice. The board stated that, for such an area, the features of the solution did not contribute to the solution of the technical problem and could not be taken into account in the assessment of inventive step. It concluded that there could be no inventive step involved in providing, in a known use, an unusual variant of one integer of a combination otherwise known for that use, for the sole purpose of avoiding a particular disadvantage (in this case sticking) under circumstances which extended such use to a discrete area in which the disadvantage was already known not to arise.

3.3.2 Simplification of complicated technology

In **T 505/96** the appellants suggested that the problem to be solved at the time of the priority date of the present invention was to create a cheaper method for surveillance of a complex system than that of the closest prior art by using human judgment rather than artificial intelligence. The board considered that in the present case the skilled person would immediately recognise the possibility of using the simpler and cheaper method of utilising human powers of judgment. Referring to T 61/88 the board concluded that the simplification of complicated technology in situations in which advantages of decreased complexity could reasonably be expected to outweigh the resulting loss of performance must be considered to be part of the normal work of the person skilled in the art.

3.3 Négation de l'existence d'une activité inventive

3.3.1 Caractéristiques ne contribuant pas à la solution du problème

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, la solution du problème technique exposé dans la revendication pertinente doit impliquer une activité inventive dans l'ensemble du domaine d'activité défini. En outre, les caractéristiques qui ne contribuent pas à résoudre le problème exposé dans la description ne doivent pas être prises en considération lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive d'une combinaison de caractéristiques (T 37/82, JO OEB 1984, 71). Dans l'affaire **T 589/95**, les termes de la solution au problème technique s'étendaient à un domaine d'utilisation où il avait été reconnu que le problème en question n'était pas censé se poser dans la pratique. La chambre a déclaré que pour un tel domaine, les caractéristiques de la solution ne contribuaient pas à résoudre le problème technique et qu'elles ne pouvaient pas être prises en considération pour l'appréciation de l'activité inventive. Elle a conclu qu'il ne pouvait y avoir activité inventive du fait que l'on prévoit, dans une utilisation connue, une variante inhabituelle d'une caractéristique d'une combinaison autrement connue pour cette utilisation, dans le seul but d'éviter un inconvénient particulier (ici, le fait de coller) dans des circonstances qui étendent cette utilisation à un domaine discret où l'on savait déjà que cet inconvénient n'apparaissait pas.

3.3.2 Simplification d'une technologie compliquée

Dans l'affaire **T 505/96**, les requérants ont laissé entendre que le problème à résoudre à la date de priorité de l'invention en question était de créer une méthode de surveillance d'un système complexe moins coûteuse que celle de l'état de la technique le plus proche en utilisant le jugement humain plutôt qu'une intelligence artificielle. La chambre a considéré qu'en l'espèce, l'homme du métier reconnaîtrait immédiatement la possibilité d'utiliser la méthode plus simple et moins chère faisant appel aux facultés de jugement de l'homme. Se référant à la décision T 61/88, elle a conclu que la simplification d'une technologie compliquée dans une situation où l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que les avantages liés à la simplification compensent la dégradation des performances qui en résulte fait partie du travail normal de l'homme du métier.

4. Beweisanzeichen

4.1 Vorurteil in der Fachwelt

In **T 550/97** hatte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) vorgetragen, daß zur Integration von unterschiedlichen Mobilfunknetzen noch Jahre nach der Erfindung technisch rückschrittliche Lösungen zum Patent angemeldet und auf den Markt gebracht worden seien. Die Beschwerdekammer wertete solche späteren, möglicherweise in der Tat rückschrittlichen Lösungen jedoch nicht als Indiz für erfinderische Tätigkeit, da kein Grund vorliege anzunehmen, daß diese späteren Entwicklungen auf ein technisches Vorurteil in der Fachwelt zurückzuführen seien, das von der vorliegenden Erfindung hätte überwunden werden müssen.

Ein dem Vorurteil in der Fachwelt ähnliches Beweisanzeichen ist die Entwicklung der Technik in eine andere Richtung. In **T 872/98** wies die Beschwerdekammer darauf hin, daß für das Vorliegen eines Beweisanzeichens auch die Tatsache sprechen könne, daß ein Wettbewerber kurz nach dem Prioritätstag eine Patentanmeldung beim Deutschen Patentamt eingereicht habe, deren Erfindung in eine völlig andere Richtung gehe als die europäische Patentanmeldung.

4.2 Unerwartete Wirkung

Wenn zu beurteilen ist, ob eine erfinderische Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ vorliegt, gilt es im Grunde die Frage zu beantworten, was ein Fachmann in einer bestimmten Situation getan hätte. Unter Hinweis auf die Entscheidungen T 21/81 (ABI. EPA 1983, 15), T 192/82 (ABI. EPA 1984, 415) und T 766/92 vertrat die Kammer in **T 936/96** die Auffassung, sobald eine realistische technische Aufgabe definiert sei und festgestellt worden sei, daß eine bestimmte Lösung dieser Aufgabe vom Fachmann in Kenntnis des relevanten Standes der Technik ins Auge gefaßt worden **wäre**, weise diese Lösung keine erfinderische Tätigkeit auf. Auch der Umstand, daß die beanspruchte Erfindung an sich noch weitere technische Aufgaben löse, ändere hieran nichts. Im vorliegenden Fall konnte die beanspruchte unerwartete Wirkung, die vom Beschwerdegegner (Patentinhaber) geltend gemacht wurde und angeblich eine weitere technische Aufgabe löst, nicht als Anzeichen für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit angesehen werden.

4. Secondary indicia

4.1 Prejudice in the art

In **T 550/97** the respondent (patent proprietor) had argued that, years after the invention, technically less advanced solutions had been filed for and marketed as a means of integrating different mobile radio networks. However, the board did not consider the fact that arguably less advanced solutions had been developed later to be evidence of inventive step, as there was no reason to assume that later development was attributable to a technical prejudice which the present invention had needed to overcome.

One form of secondary indicia in the nature of a technical prejudice is a development of the art in a different direction. In **T 872/98** the board pointed out that the presence of secondary indicia might also be attested by the fact that a competitor had, shortly after the priority date, filed a patent application with the German Patent Office in which the invention took an entirely different direction to the European application.

4.2 Surprising effect

The proper question to be asked in assessing the presence of an inventive step within the meaning of Article 56 EPC is what a skilled person would have done in a particular situation. Following decisions T 21/81 (OJ 1983, 15), T 192/82 (OJ 1984, 415) and T 766/92, the board in **T 936/96** held that, once a realistic technical problem had been defined and once it had been established that a particular solution to such a problem **would** have been envisaged by a skilled person in the light of the relevant state of the art, that solution could not be said to involve an inventive step, and this assessment was not altered by the fact that the claimed invention inherently also solved further technical problems. In the case in point the claimed surprising effect, put forward by the respondent/patent proprietor as allegedly providing a solution to an additional technical problem, could not be regarded as an indication of the presence of an inventive step.

4. Indices de l'activité inventive

4.1 Préjugé de l'homme du métier

Dans l'affaire **T 550/97**, l'intimé (titulaire du brevet) avait fait valoir à propos de l'intégration de différents réseaux de radiotéléphonie mobile, que des années après l'invention, des solutions techniquement rétrogrades avaient encore fait l'objet d'une demande de brevet et avaient été commercialisées. La chambre de recours a toutefois considéré que ces solutions ultérieures, peut-être effectivement rétrogrades, n'étaient pas un indice d'activité inventive, puisqu'il n'y avait aucune raison d'admettre que ces développements ultérieurs étaient imputables à un préjugé technique de l'homme du métier qui aurait dû être surmonté par l'invention en question.

Un indice semblable au préjugé de l'homme du métier est le développement de la technique dans une autre direction. Dans sa décision **T 872/98**, la chambre de recours a signalé que ce qui peut également plaider en faveur de la présence d'un tel indice, c'est le fait qu'un concurrent ait déposé auprès de l'Office allemand des brevets, peu après la date de priorité, une demande de brevet dont l'invention allait dans une direction radicalement opposée à celle de la demande de brevet européen.

4.2 Effet surprenant

La véritable question qu'il convient de se poser pour apprécier l'existence d'une activité inventive au sens de l'article 56 CBE est de savoir ce qu'un homme du métier aurait fait dans une situation déterminée. Suivant les décisions T 21/81, JO 1983, 15 ; T 192/82, JO 1984, 415 et T 766/92, la chambre a considéré, dans l'affaire **T 936/96**, que lorsqu'un problème techniquement réaliste a été défini et qu'il a été établi qu'une solution particulière à ce problème **aurait** été envisagée par l'homme du métier à la lumière de l'état de la technique pertinent, cette solution est dénuée d'activité inventive, et cette appréciation ne peut être modifiée par le fait que l'invention revendiquée résout également en soi d'autres problèmes techniques. Dans le cas en question, l'effet surprenant revendiqué, avancé par l'intimé/titulaire du brevet, et qui apportait soit-disant une solution à un problème technique supplémentaire, ne pouvait pas être considéré comme un indice de l'existence d'une activité inventive.

II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG

A. Ausreichende Offenbarung

1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebendes Wissen des Fachmanns

In **T 818/97** wurde vorgebracht, daß das Patent die Erfindung nicht so deutlich offenbare, daß sie von einem Fachmann ausgeführt werden könne, da das Verfahren zur Messung der erforderlichen Teilchengröße des beanspruchten Sprengmittels nicht offenbart sei. Die Kammer befand, daß verschiedene Verfahren zur Messung von Teilchengrößen bekannt seien und der Fachmann zur Ermittlung des entsprechenden Meßverfahrens in der Lage sein müsse, um die Erfindung ausführen zu können. Es müsse aber davon ausgegangen werden, daß dem Fachmann bekannt sei, daß das gebräuchlichste Verfahren das Sieben sei, das am schnellsten und preisgünstigsten und daher auch am beliebtesten sei. Da keinerlei Hinweise auf die Verwendung anderer Verfahren vorhanden seien, würde der Fachmann somit erkennen, daß das Sieben das Verfahren der Wahl sei.

2. Deutliche und vollständige Offenbarung

Die Streit Anmeldung in der Sache **T 589/95** betraf eine Schutzhülle für Gebinde oder Pakete. Auf die Beschaffenheit der zu schützenden Erzeugnisse wurde abgesehen von der Äußerung, daß es sich um "ein Gebinde" aus "Beuteln oder Säcken" oder um "in der pharmazeutischen Industrie verwendete Flaschen [...]" handeln könnte, nicht näher eingegangen. Die Kammer bezeichnete diesen Fall insofern als unüblich, als die Definition der technischen Aufgabe mangelhaft sei und nicht die ihrer Lösung. Das Fehlen eines konkreten Beispiels in der Beschreibung sei aber ein wesentlicher Mangel, der zu Einwendungen nach Artikel 83 und Regel 27 (1) e) EPÜ Anlaß gebe. Die ursprünglich eingereichte Offenbarung enthalte keine Grundlage für eine entsprechende Einschränkung des Anspruchs, die für eine Zuerkennung erfinderischer Tätigkeit erforderlich gewesen wäre.

3. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand

In der Sache **T 674/96** waren die mit der Streit Anmeldung eingereichten

II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION

A. Sufficiency of disclosure

1. Knowledge of skilled person relevant for assessing sufficiency of disclosure

In **T 818/97** it was alleged that the patent did not disclose the invention in a manner sufficiently clear to be carried out by a person skilled in the art, as it did not disclose the measurement method for the required particle size of the blasting medium claimed. The board agreed that different methods for measuring particle sizes were known, and that, in order to carry out the invention, the skilled person had to be able to determine the method for measuring the particle sizes. However, it had to be assumed that the skilled person knew that the most usual method was the screening method, being the quickest and the cheapest and thus the most popular. In the absence of any indication to use other methods, the skilled person would therefore realise that the screening method was to be used.

2. Clarity and completeness of disclosure

The application in suit in **T 589/95** related to a protective wrapping for protecting bundled products or packages. The nature of the products to be protected was not specified, beyond the statement that some might be "bags or sacks" which "constitute a bundled package" and others were "bottles [...]" used in the pharmaceutical industry". The board found the situation unusual to the extent that the deficiency resided in the area of the definition of the technical problem arising, rather than of its solution. It was of the opinion that the absence of any specific example in the description was a major deficiency which led it to raise objections under Article 83 and Rule 27(1)(e) EPC. There was no basis in the disclosure as originally filed for a relevant limitation of the claim, which would have been necessary for inventive step to be acknowledged.

3. Reproducibility without undue burden

In **T 674/96** the experimental data filed with the patent in suit were not

II. CONDITIONS A REMPLIR PAR LA DEMANDE DE BREVET

A. Possibilité d'exécuter l'invention

1. Connaissances de l'homme du métier pertinentes lorsqu'il s'agit d'apprécier si l'exposé de l'invention est suffisamment clair et complet

Dans la décision **T 818/97**, il a été allégué que le brevet ne divulguait pas l'invention de façon suffisamment claire pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, car il ne divulguait pas la méthode de mesure de la taille requise des particules du milieu abrasif. La chambre a admis qu'il existait différentes méthodes connues de mesure de la taille des particules et que, pour exécuter l'invention, l'homme du métier devait pouvoir déterminer quelle méthode il convenait d'utiliser à cet effet. Toutefois, l'homme du métier est censé savoir que la méthode la plus courante est celle du criblage, car elle est la plus rapide et la moins coûteuse, et donc la plus présiée. En l'absence de toute indication sur l'utilisation d'autres méthodes, l'homme du métier comprendrait donc que c'est la méthode de criblage qu'il convenait d'utiliser.

2. Exposé suffisamment clair et complet

La demande en litige faisant l'objet de la décision **T 589/95** concernait un papier d'emballage de protection pour produits ou paquets emballés. La nature des produits à protéger n'était pas spécifiée, si ce n'est qu'il était précisé que certains pouvaient être des "pochettes ou des sacs" "constituant un paquet emballé" et d'autres des "flacons [...]" utilisés dans l'industrie pharmaceutique". La chambre a considéré ce cas comme inhabituel dans la mesure où l'insuffisance de l'exposé résidait davantage dans la définition du problème technique soulevé que dans la solution qui était proposée. La chambre a toutefois jugé que l'absence de tout exemple spécifique dans la description constituait une insuffisance majeure qui l'avait amenée à soulever des objections au titre de l'article 83 et de la règle 27(1)e) CBE, et qu'il n'était pas possible de se fonder sur l'exposé de la demande initiale pour limiter la revendication, ce qui aurait été nécessaire pour permettre la reconnaissance de l'existence d'une activité inventive.

3. Exécution de l'invention sans difficulté excessive

Dans la décision **T 674/96**, les données expérimentales fournies dans le

Versuchsdaten keine genaue Wieder-
gabe der Ausführungsbeispiele des
Patents. Nach Auffassung der Kam-
mer besteht nach Artikel 100 b) und
Artikel 83 EPÜ aber nicht die Notwen-
digkeit einer derart genauen Wieder-
gabe der Versuche des Streitpatents,
solange davon ausgegangen werden
kann, daß die Versuche unter die
betreffende Erfindung fallen.

In **T 727/95** (ABI. EPA 2000, ***) ent-
schied die Kammer, daß es einen
unzumutbaren Aufwand darstellt, für
die Nacharbeitung auf zufällige Ereig-
nisse vertrauen zu müssen, sofern
nicht nachgewiesen ist, daß solche
zufälligen Ereignisse vorkommen und
häufig genug erkennbar sind, um den
Erfolg sicherzustellen.

4. Biotechnologie

4.1 Deutliche und vollständige Offenbarung

Anspruch 1 des Streitpatents in der
Sache **T 794/94** betraf ein Plasmid,
das für die direkte Expression eines
gewünschten funktionalen Säuger-
polypeptids oder eines Zwischenpro-
dukts davon geeignet war, das durch
endogene proteolytische Enzyme
nicht abgebaut wird. In der Patent-
schrift, die keine über den Stand der
Technik hinausgehenden weiteren
Einzelheiten enthielt, wurde kein Bei-
spiel für die direkte Expression von
Säugerproteinen gegeben.

Der Beschwerdeführer (Patentinha-
ber) brachte vor, daß das Streitpatent
dem Fachmann die Lehre vermittele,
daß nicht-fusionierte Säugerproteine
bei Expression stabil seien, sofern
sie groß genug seien. Die Kammer
konnte diese technische Lehre aber
weder explizit noch implizit ableiten.
Bezüglich der angeführten Polypep-
tide Somatostatin und Insulin könne
der Fachmann lediglich herleiten,
daß diese zu einem längeren endo-
genen Polypeptid fusioniert werden
müßten, um nicht abgebaut zu wer-
den. Es seien keine Angaben dazu ent-
halten, welche Säugerproteine ge-
gebenfalls dem Abbau entgingen,
wenn – wie in Anspruch 1 gefordert –
nur für sie DNS eingefügt würde.

Somit konnte die Kammer keine Auf-
gabe für den Anspruch 1 formulieren,
die durch die vorgelegten neuen
Informationen hätte gelöst werden
können. Der technische Beitrag war

an exact repetition of the worked
examples of the patent. However, in
the board's view, there was no neces-
sity under Article 100(b) EPC and
Article 83 EPC for such exact repeti-
tion of the experiments of the patent
in suit as long as the experimental
work could be regarded as being
within the scope of the invention
under discussion.

In **T 727/95** (OJ EPO 2000, ***) the
board held that relying on chance
events for reproducibility amounts to
undue burden in the absence of evi-
dence that such chance events occur
and can be identified frequently
enough to guarantee success.

4. Biotechnology

4.1 Clarity and completeness of disclosure

Claim 1 of the patent in suit in
T 794/94 referred to a plasmid suited
for direct expression of a desired
functional mammalian polypeptide or
intermediate therefor which was not
degraded by endogenous proteolytic
enzymes. No example of direct
expression of mammalian proteins
was given in the patent specification,
which gave no detail beyond what
was already known from the prior art.

The appellant (patentee) maintained
that the patent in suit taught the
skilled person that non-fusion mam-
malian proteins were stable upon
expression provided they were suffi-
ciently large. The board, however,
was unable to derive this technical
teaching either explicitly or implicitly.
The only deduction that the skilled
person could make in relation to the
somatostatin and insulin polypep-
tides mentioned was that these had
to be fused to some longer endog-
enous polypeptide if they were to
avoid digestion. Nothing was said as
to which, if any, mammalian polypep-
tides could avoid being degraded
if DNA coding only for these was
inserted as required by claim 1.

The board was thus unable to formu-
late any problem in relation to claim
1 which could be said to have been
solved by the novel information pro-
vided. The technical contribution was

brevet en litige ne constituaient pas
une reproduction fidèle des exemples
de mise en oeuvre donnés dans le
brevet. Toutefois, de l'avis de la
chambre, les articles 100 b) et 83 CBE
n'exigent nullement une reproduc-
tion fidèle des expériences présen-
tées dans le brevet en litige, dès lors
que le travail expérimental peut être
considéré comme ne sortant pas du
cadre de l'invention concernée.

Dans la décision **T 727/95** (JO OEB
2000, ***) la chambre a décidé que
se fier à des événements fortuits
pour établir la reproductibilité de l'in-
vention est constitutif d'un effort
excessif en l'absence de preuve que
de tels événements se réalisent et
existent suffisamment fréquemment
pour en garantir le succès.

4. Biotechnologie

4.1 Exposé suffisamment clair et complet

Dans la décision **T 794/94**, la revendi-
cation 1 du brevet en litige concernait
un plasmide convenant pour l'ex-
pression directe d'un polypeptide
fonctionnel désiré de mammifère, ou
un de ses intermédiaires, qui n'est
pas dégradé par des enzymes proté-
olytiques endogènes. Aucun exemple
d'expression directe de protéines de
mammifère n'était donné dans le fas-
cicule du brevet, lequel ne fournissait
aucune précision allant au-delà de ce
qui était connu dans l'état de la tech-
nique.

Le requérant (titulaire du brevet) a
affirmé que le brevet en litige ensei-
gnait à l'homme du métier que des
protéines de mammifère non fusion-
nées sont stables une fois exprimées
à condition d'être d'une certaine
taille. La chambre n'a pu toutefois
dédire cet enseignement technique
du brevet, que ce soit explicitement
ou implicitement. La seule chose que
l'homme du métier pouvait déduire
au sujet des polypeptides de somato-
statine et d'insuline qui avaient
été mentionnés était que ceux-ci
devaient être fusionnés avec un poly-
peptide endogène plus long de
manière à obtenir une protéine
fusionnée résistante à la digestion par
la bactérie. Rien n'était dit au sujet
des polypeptides de mammifère dont
la dégradation pourrait éventuelle-
ment être évitée si l'ADN codant
uniquement pour ceux-ci était inséré
comme le prévoyait la revendica-
tion 1.

La chambre n'a donc pu, à propos de
la revendication 1, formuler de prob-
lème que l'on pourrait prétendre
avoir été résolu par l'information
nouvelle qui avait été fournie. L'ap-

keine neue Technik, sondern der erfolgreiche Abschluß eines Versuchs, der in der Theorie bereits aus dem Stand der Technik bekannt war (siehe T 694/92, ABI. EPA 1997, 408), weil die direkte Expression von Säugerproteinen im Streitpatent nicht durch Beispiele belegt war. Damit konnte der Fachmann entweder den Gegenstand des Anspruchs 1 auf der Grundlage des Stands der Technik herstellen, oder der Stand der Technik und das Streitpatent enthielten keine ausreichenden Informationen, um Aufschluß über den Gegenstand des Anspruchs 1 zu geben. Somit erfüllte der Anspruch entweder nicht die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ, oder er wies keine erfinderische Tätigkeit auf (Artikel 56 EPÜ). In Ermangelung eindeutiger Nachweise dafür, daß die im Stand der Technik – bzw. im Streitpatent – enthaltenen entsprechenden Informationen nicht ausreichten, um dem Fachmann die Ausführung der Erfindung zu ermöglichen, befand die Kammer, daß der Anspruch 1 nicht erfinderisch sei.

4.1.1 Umfang der Wiederholbarkeit einer Erfindung

Die Beschwerdegegner in der Sache **T 277/95** behaupteten, daß die Offenbarung des Streitpatents (das rekombinantes menschliches Erythropoietin, gekennzeichnet durch eine O-gekoppelte Glykosylierung, zum Gegenstand hatte) keine ausreichenden Informationen enthielt, die den Durchschnittsfachmann zu dem in zwei der Ansprüche angegebenen Erzeugnis führen würden. Insbesondere bemängelten sie, daß

i) für die Gewinnung des rekombinanten hEPO in einem der Beispiele keine anderen Verfahren als "herkömmliche Säulenchromatographieverfahren" angegeben waren und

ii) nicht klar war, welche der im Beispiel genannten Zellen das rekombinante hEPO produzierten, das analysiert worden sei.

Nach Auffassung der Kammer war dem Fachmann bekannt, wie rekombinantes hEPO in CHO-Zellen produziert wird. Die zusätzlichen Informationen aus dem Streitpatent bestanden in der Verwendung von CHO-Zellen, die N- und O-gekoppelte Glykosylierung erzeugen können, mit Einführung von Fucose und N-Acetylgalactosamin und der anschließenden Gewinnung des rekombinanten

not a new technique but the successful completion of an experiment known at a theoretical level from the prior art (as in T 694/92, OJ EPO 1997, 408), because the direct expression of mammalian proteins was not exemplified in the patent in suit. Thus, the skilled person could either already make what was claimed in claim 1 on the basis of the prior art, or both the prior art and the patent in suit contained insufficient information to realise what was claimed in claim 1. Claim 1 thus had to fail either as the requirements of Article 83 EPC had not been fulfilled, or for lack of inventive step (Article 56 EPC). In the absence of clear evidence that the equivalent information provided by the prior art, or by the patent in suit, was insufficient to allow the skilled person to carry out the invention, the board actually found that claim 1 lacked inventive step.

4.1.1 The extent to which the invention must be reproducible

The respondents in **T 277/95** maintained that the disclosure of the patent in suit (concerning recombinant human erythropoietin characterised by the presence of O-linked glycosylation) did not contain sufficient information to lead the ordinary skilled person to the product indicated in two of the claims. In particular, they objected inter alia that:

(i) no methods, other than "conventional column chromatography methods", were indicated for the recovery of the recombinant hEPO of one of the examples and

(ii) it was not clear which of the cells referred to in the example produced the recombinant hEPO which was analysed.

In the view of the board, the skilled person knew how to produce recombinant hEPO in CHO cells. The knowledge added by the patent in suit resided in the use of CHO cells which could produce N- and O-linked glycosylation, with the incorporation of fucose and N-acetylgalactosamine, and then the recovery and separation from the cells and the medium recombinant hEPO with N- and

port technique représenté par l'invention n'était pas une nouvelle technique, mais l'exécution réussie d'une expérience qui était connue en théorie dans l'état de la technique (cf. décision T 694/92, JO OEB 1997, 408), puisque le brevet en litige ne donnait pas d'exemples d'expression directe de protéines de mammifère. Ainsi, ou bien l'homme du métier pouvait déjà, à partir de l'état de la technique, réaliser ce qui était revendiqué dans la revendication 1, ou bien l'état de la technique et le brevet en litige ne contenaient pas suffisamment d'informations pour permettre de réaliser ce qui était revendiqué dans la revendication 1. La revendication 1 ne pouvait donc être admise, soit parce que les conditions requises à l'article 83 CBE n'avaient pas été remplies, soit parce que l'invention n'impliquait pas d'activité inventive (cf. article 56 CBE). En l'absence de toute preuve manifeste que l'information équivalente fournie par l'état de la technique ou figurant dans le brevet en litige était insuffisante pour permettre à l'homme du métier d'exécuter l'invention, la chambre a effectivement considéré que la revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive.

4.1.1 Mesure dans laquelle l'invention doit être reproductible

Dans la décision **T 277/95**, les intimés ont soutenu que la divulgation du brevet en litige (portant sur de l'érythropoïétine humaine recombinée, caractérisée par la présence de glycosylation O-liée) ne contenait pas suffisamment d'information pour permettre à l'homme du métier de compétence normale de parvenir au produit indiqué dans deux des revendications. Ils ont objecté en particulier que :

i) il n'était pas indiqué de méthode autre que les "méthodes classiques de chromatographie sur colonne" pour la récupération de la hEPO recombinée mentionnée dans l'un des exemples ;

ii) on ne pouvait déterminer avec certitude quelles étaient les cellules mentionnées dans l'exemple qui produisaient l'hEPO recombinée qui était analysée.

De l'avis de la chambre, l'homme du métier savait comment produire l'hEPO recombinée dans des cellules CHO. Le brevet en litige enseignait en plus l'utilisation de cellules CHO pouvant produire une glycosylation N- et O-liée, avec incorporation de fucose et de N-acétylgalactosamine, puis la récupération et la séparation à partir des cellules et du milieu d'une hEPO recombinée à glycosylation N- et

hEPO und seiner Trennung vom Medium mittels N- und O-gekoppelter Glykosylierung. Die Kammer befand, daß dies zum Zeitpunkt der Erfindung durchaus zum Fachwissen des Durchschnittsfachmanns gehörte, so daß keine unzureichende Offenbarung vorliege.

Bezüglich ii) bemerkte die Kammer, daß das Beispiel tatsächlich auf zwei verschiedene CHO-Zelllinien Bezug nehme, von denen lediglich eine, nämlich ATCC CRL8695, durch Hinterlegung zugänglich gemacht worden sei. Das zur Transfektion der anderen verwendete Plasmid sei aber ebenfalls hinterlegt worden (ATCC 39989). So sei tatsächlich nicht klar, ob das rekombinante hEPO aus dem Beispiel das Erzeugnis der einen oder der anderen sei. Die Beschwerdegegner, bei denen im erstinstanzlichen Verfahren die Beweislast gelegen habe, hätten aber zumindest die verfügbare CHO-Zelllinie testen müssen, um nachzuweisen, daß diese kein rekombinantes hEPO mit den in den strittigen Ansprüchen genannten Merkmalen exprimiere (s. T 418/89, ABI. EPA 1993, 20). Daher befand die Kammer, daß die Beschwerdegegner keine ausreichenden Nachweise dafür vorgelegt haben, daß die Lehre des Streitpatents von einem Durchschnittsfachmann auf der Grundlage der Beschreibung nicht ausgeführt werden kann.

5. Das Verhältnis zwischen Artikel 83 EPÜ und Artikel 84 EPÜ

5.1 Artikel 83 EPÜ und Stützung durch die Beschreibung

In der Sache **T 541/97** kam die Kammer zu folgendem Schluß: Werden die Eigenschaften eines Erzeugnisses durch einen Parameter angegeben, so muß sich dieser Parameter entweder durch Hinweise in der Beschreibung oder eindeutig und zuverlässig durch auf dem technischen Gebiet übliche objektive Verfahren bestimmen lassen (s. T 94/82, ABI. EPA 1984, 75).

Außerdem erklärte die Kammer, daß die Möglichkeiten zur Messung bekannter Parameter (wie der Temperatur) in der Regel allgemein bekannt seien, so daß in einer Patentanmeldung normalerweise nicht erläutert werden müsse, wie solche Messungen vorgenommen würden. Der Nachweis, daß der Test angesichts der jetzt vorliegenden Informationen ausreichend definiert sei, reiche nicht aus; der Test müsse bereits zuvor in der Prioritätsunterlage und/oder der Patentanmeldung und/oder

O-linked glycosylation. The board found that these were well within the skill of the average person at the time of the invention and there was thus no problem of insufficiency.

As regards (ii), the board observed that it was true that the example referred to two different CHO cell lines of which only one, namely ATCC CRL8695, was made available by way of deposition. The plasmid used to transfect the other one was, however, also made available by way of deposition (ATCC 39989). Thus, one could indeed wonder whether the recombinant hEPO of the example was the product of the one or of the other. However, the respondents, who at first instance had the burden of proof, should have tested at least the available CHO cell line to show that it did not express a recombinant hEPO with the features stated in the claims at issue (see T 418/89, OJ EPO 1993, 20). The board thus concluded that the respondents had not provided sufficient proof that the teaching of the patent in suit could not be carried out by the ordinary skilled person on the basis of the description.

5. The relationship between Article 83 EPC and Article 84 EPC

5.1 Article 83 EPC and support from the description

In **T 541/97** the board held that if a product was to be characterised by a parameter then this parameter had to be clearly and reliably determinable either by indications in the description or by objective procedures which were usual in the art (see T 94/82, OJ EPO 1984, 75).

The board went on to state that ways of measuring well-known parameters (eg temperature) were usually well known so that it was not normally necessary to explain in a patent application how such parameters were to be measured. However, it was not enough to show that, with the information now on file, the test was now sufficiently defined; the test had already to have been sufficiently and publicly defined beforehand, in the priority document and/or the patent application and/or as common

O-liée. La chambre a jugé que cet enseignement était à la portée de l'homme du métier de compétence normale à la date de l'invention et que l'exposé de l'invention n'était donc pas insuffisant.

En ce qui concerne ii), la chambre a fait remarquer qu'il était exact que l'exemple portait sur deux lignées cellulaires différentes CHO, dont une seule, à savoir ATCC CRL8695, avait été rendue accessible par dépôt de culture. Toutefois, le plasmide utilisé pour transférer l'autre lignée avait lui aussi été rendu accessible par dépôt de culture (ATCC 39989). On pouvait donc se demander si la hEPO recombinée dont il était question dans l'exemple était le produit de l'une ou de l'autre lignée. Toutefois, les intimés, qui avaient eu la charge de la preuve en première instance, auraient dû tester au moins la lignée cellulaire rendue accessible pour montrer qu'elle n'exprimait pas une hEPO recombinée présentant les caractéristiques spécifiées dans les revendications en litige (voir T 418/89 (JO OEB 1993, 20)). La chambre a conclu par conséquent que les intimés n'avaient pas suffisamment prouvé qu'un homme du métier de compétence normale ne pouvait mettre en oeuvre l'enseignement du brevet en litige en se fondant sur la description.

5. Relation existant entre l'article 83 CBE et l'article 84 CBE

5.1 L'article 83 CBE et le fondement des revendications sur la description

Dans la décision **T 541/97**, la chambre a considéré que si un produit devait être caractérisé par un paramètre, celui-ci devait pouvoir être déterminé clairement et de manière sûre soit grâce aux indications fournies dans la description, soit par des méthodes objectives couramment utilisées dans l'état de la technique (voir décision T 94/82, JO OEB 1984, 75).

La chambre a poursuivi en déclarant que les modes de mesure de paramètres connus (par exemple la température) étaient généralement connus, si bien qu'il n'était pas nécessaire normalement d'expliquer dans une demande de brevet comment mesurer ces paramètres. Toutefois, il ne suffisait pas de montrer que l'essai était maintenant suffisamment défini grâce à l'information figurant désormais dans le dossier ; il devait déjà avoir été donné au préalable de l'essai une définition suffisante et acces-

als allgemeines Fachwissen des Fachmanns ausreichend und öffentlich definiert worden sein.

B. Patentansprüche

1. Deutlichkeit

In der Sache **T 480/98** befand die Kammer, daß ein im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 genannter Markenartikel insofern keine klare technische Bedeutung hatte, als er sich auf eine Vielzahl von Erzeugnissen unterschiedlicher Zusammensetzung und Eigenschaften beziehen konnte. Somit lag mangelnde Klarheit vor, und der Anspruch war nicht zulässig.

In der Sache **T 574/96** wurde die Zurückweisung einer Anmeldung, die einen sehr langen Anspruch mit Markush-Formeln umfaßte, wegen mangelnder Klarheit nach Artikel 84 EPÜ angefochten. Hier befand die Kammer, daß Komplexität alleine noch nicht mangelnde Klarheit bedeutet.

Ist ein Anspruch nur komplex, so kann durchaus Klarheit nach Artikel 84 EPÜ gegeben sein, sofern der beanspruchte Gegenstand und der Schutzzumfang für den Fachmann für sich genommen oder unter Berücksichtigung der Beschreibung deutlich und eindeutig sind. Ein weiterer Anspruch, der eine lange Liste komplexer chemischer Bezeichnungen umfaßte, war wegen mangelnder Klarheit zurückgewiesen worden. Die Kammer befand, daß die beanstandeten Bezeichnungen den gebräuchlichen Standards für die chemische Nomenklatur entsprachen und damit dem Fachmann die entsprechenden chemischen Verbindungen eindeutig mitteilten, ohne daß irgendwelche Unklarheiten verblieben. Die Sache wurde zur weiteren Bearbeitung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

In der Sache **T 515/95** mußte die Kammer entscheiden, ob der Ausdruck "mit niedrigem Silberanteil" in Anspruch 1 für den Fachmann deutlich genug war. Auf der Grundlage der ihr vorgelegten geeigneten Beweismittel für das allgemeine Fachwissen im betreffenden Bereich befand sie, daß dieser Ausdruck deutlich genug und damit akzeptabel sei.

knowledge for a person skilled in the art.

B. Claims

1. Clarity

In **T 480/98** the board considered that a trade mark product referred to in the characterising portion of claim 1 did not have a clear technical meaning in that it could refer to a plurality of products having different compositions and properties. In consequence, there was a lack of clarity, and the claim was not allowable.

In **T 574/96** the contested decision concerned the refusal of an application containing a very long claim with Markush formulae on the basis of lack of clarity under Article 84 EPC. The board held that complexity as such was not equivalent to a lack of clarity.

Clarity under Article 84 EPC was not at stake in a case of mere complexity of a claim provided the subject-matter for which the protection was sought and the scope thereof were clear and unambiguous for a person skilled in the art, either per se or in the light of the description. A further claim, comprising a long list of complex chemical names, had been refused on the grounds of clarity. The board held that the names objected to were drafted in accordance with the standards for chemical nomenclature conventional in the art and that therefore they revealed unambiguously the corresponding chemical compounds to the person skilled in the art. The case was remitted to the examining division for further prosecution.

In **T 515/95** the board had to decide whether the expression "having low silver levels" occurring in claim 1 was sufficiently clear to a person skilled in the art. On the basis of suitable documentary evidence supplied to the board showing common general knowledge in the technical field concerned, the expression was found to be sufficiently clear to be acceptable.

sible au public, que ce soit dans le document de priorité et/ou la demande de brevet et/ou qu'il s'agisse là de connaissances générales de l'homme du métier.

B. Revendications

1. Clarté

Dans la décision **T 480/98**, la chambre a considéré qu'un produit de marque cité dans la partie caractérisante de la revendication 1 n'avait pas de signification technique claire, puisqu'il pouvait désigner plusieurs produits de composition différente, présentant des propriétés différentes. En conséquence, la revendication manquait de clarté et n'était pas admissible.

Dans l'affaire **T 574/96**, la décision contestée concernait une demande contenant une très longue revendication de type Markush qui avait été rejetée en vertu de l'article 84 CBE au motif qu'elle manquait de clarté. La chambre a considéré que la complexité ne peut en soi être considérée comme un manque de clarté.

Il ne peut être invoqué le défaut de clarté au titre de l'article 84 CBE dans le cas où la revendication est simplement complexe, à condition que l'objet pour lequel la protection est demandée et que l'étendue de la protection demandée puissent, en eux-mêmes ou considérés à la lumière de la description, être considérés comme clairs et dénués d'ambiguïté pour l'homme du métier. Une autre revendication, qui contenait une longue liste de noms chimiques complexes, avait été rejetée pour défaut de clarté. La chambre a estimé que les noms qui avaient donné lieu à critiques respectaient les normes de la nomenclature chimique communément admise et qu'ils divulguaient par conséquent les compositions chimiques correspondantes sans équivoque et sans laisser subsister d'ambiguïté pour l'homme du métier. L'affaire a été renvoyée à la division d'examen, à charge pour celle-ci de poursuivre la procédure.

Dans la décision **T 515/95**, la chambre devait décider si l'expression "renfermant de faibles quantités d'argent", qui figurait dans la revendication 1, était suffisamment claire pour l'homme du métier. Se fondant sur les documents cités appropriés qui montraient quelles étaient les connaissances générales de l'homme du métier dans ce domaine technique, la chambre avait jugé cette expression suffisamment claire pour pouvoir être acceptée.

2. Auslegung der Ansprüche

In **T 409/97** entschied die Kammer, daß eine fehlerhafte Angabe in der Beschreibungseinleitung kein geeignetes Hilfsmittel zur Auslegung des Anspruchs und zur Festlegung des Gegenstands, für den Schutz begehrt wird, darstelle.

3. Product-by-process-Ansprüche

3.1 Erfordernis der Patentierbarkeit des beanspruchten Erzeugnisses

In der Sache **T 151/95** war der wesentliche Unterschied zwischen dem angefochtenen Patent und der Entgegenhaltung (9) das Verfahren zur Herstellung der Mikrosphären. So wurden die in (9) offenbarten Mikrosphären durch Phasentrennung, die beanspruchten Mikrosphären aber durch Abdampfen eines Lösungsmitfels hergestellt.

Die Kammer wies auf folgendes hin: Können Erzeugnisse durch stoffliche Merkmale (Stoffparameter) (allein) nicht ausreichend definiert oder vom Stand der Technik abgegrenzt werden, sondern nur durch ihr Herstellungsverfahren (Verfahrensparameter), so bedarf es zur Neuheitsabgrenzung des Nachweises, daß das betreffende Herstellungsverfahren zu Erzeugnissen führt, die sich tatsächlich von den im Stand der Technik offenbarten Erzeugnissen unterscheiden. Hierzu reicht es aus, daß deutliche Unterschiede in den Eigenschaften der Erzeugnisse dargelegt werden. Beim Neuheitsnachweis haben aber solche Eigenschaften auszuscheiden, die nicht auf die Stoffparameter zurückgehen können, d. h. nicht den Erzeugnissen selbst inhärent sind (siehe dazu **T 205/83**, **ABI. EPA 1985**, **363**, **Nr. 3** der Entscheidungsgründe).

Beim Gegenstand des angefochtenen Patents, der durch einen "Product-by-process-Anspruch" definiert wurde, lag aufgrund der deutlich unterschiedlichen Leistungsmerkmale der Endprodukte (verschiedene Freisetzungsprofile) Neuheit vor.

Im vorliegenden Fall wiesen die beanspruchten Mikrosphären, die durch das in Anspruch 1 dargelegte Abdampfungsverfahren hergestellt wurden, generell ein ähnliches und tatsächlich konstantes Freisetzungs-

2. Interpretation of claims

In **T 409/97** the board held that an erroneous statement in the introduction to the description was of no assistance in interpreting the claim and establishing the subject-matter for which protection was being sought.

3. Product-by-process claims

3.1 Requirement that the claimed product must be patentable

In **T 151/95**, the major difference between the contested patent and the prior art of (9) was the method for preparing the microspheres. Thus, the microspheres disclosed in (9) were prepared by a phase separation process. In contrast to the above method, the claimed microspheres were prepared by a solvent evaporation process.

The board stressed that if products could not adequately be defined or delimited from the state of the art (solely) by their structural characteristics (product parameters) but only by the method of their manufacture (process parameters), novelty could be established only if evidence was provided that the particular method of their preparation resulted in products which were in fact different from those disclosed in the state of the art. It was sufficient for that purpose if it was shown that distinct differences existed in the properties of the products. Evidence of novelty, however, could not involve properties which were not attributable to the product parameters, ie which were not inherent in the products themselves (see in this respect **T 205/83** (OJ EPO, **1985**, **363**, **Reasons**, point 3)).

The novelty of the subject-matter of the contested patent in the form of a "product-by-process claim" could be established on the basis of the distinctly different performances of the end products (differing release profiles).

In the case at issue the claimed microspheres, prepared by the particular solvent evaporation method specified in claim 1, showed a similar, de facto continuous release profile which was distinct from the

2. Interprétation des revendications

Dans l'affaire **T 409/97**, la chambre a décidé qu'une indication erronée dans l'introduction de la description ne pouvait permettre d'interpréter la revendication et de déterminer l'objet pour lequel la protection était demandée.

3. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention

3.1 Le produit revendiqué doit être brevetable

Dans l'affaire **T 151/95**, ce par quoi le brevet attaqué se distinguait essentiellement du document (9) appartenant à l'état de la technique était la méthode de préparation des microsphères. C'est ainsi que les microsphères divulguées dans le document (9) étaient préparées selon un procédé de séparation par phases. Les microsphères revendiquées, elles, étaient préparées au contraire par un procédé d'évaporation du solvant.

La chambre a souligné que si des produits ne peuvent être suffisamment définis ou délimités par rapport à l'état de la technique par leurs (seules) caractéristiques structurelles (paramètres propres au produit), et ne peuvent être définis ou délimités que par leur mode de préparation (paramètres de leur procédé d'obtention), la nouveauté ne peut être établie que s'il est apporté la preuve que leur procédé particulier de préparation conduit à des produits qui diffèrent en fait de ceux qui ont été divulgués dans l'état de la technique. Il suffit pour cela de montrer qu'il existe de nettes différences entre les propriétés de ces produits. Or, les propriétés qui ne peuvent être rattachées à des paramètres propres au produit, autrement dit qui ne sont pas inhérentes aux produits mêmes, ne peuvent être retenues lorsqu'il s'agit d'administrer la preuve de la nouveauté (cf. à ce propos **T 205/83** (JO OEB **1985**, **363**, point 3 des motifs)).

Pour établir la nouveauté de l'objet du brevet contesté, divulgué sous la forme d'une "revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention", l'on pourrait se fonder sur les performances nettement différentes des produits finals (profils différents de libération de substances actives).

Dans l'affaire **T 151/95**, les microsphères revendiquées, préparées par le procédé particulier d'évaporation du solvant spécifié dans la revendication 1, présentaient toutes un profil similaire et de facto continu de libéra-

profil auf, das sich deutlich vom dreiphasigen Freisetzungsprofil der nach dem Phasentrennungsverfahren der Entgegenhaltung (9) hergestellten Mikrosphären unterschied. Es konnte auch kein Zweifel daran bestehen, daß dieser wesentliche Unterschied gegenüber der aus (9) bekannten Freisetzung des Medikaments durch die spezifische physikalische Struktur der im Streitpatent beanspruchten Mikrosphären bedingt war, die aus der homogenen Einbringung des wasserlöslichen physiologisch aktiven Wirkstoffs in die Polymilchsäurematrix in auf Molekülebene dispergierter Form ("homogene Mikrosphären") resultierte, die wiederum davon herrührte, daß der wasserlösliche physiologisch aktive Wirkstoff und die Polymilchsäurematrix bei der Herstellung der Mikrosphären gleichmäßig im Lösungsmittelgemisch bzw. in der organischen Säure aufgelöst wurden. Somit hatten die Beschwerdeführer nach Auffassung der Kammer ausreichend nachgewiesen, daß die durch die technischen Merkmale des Anspruchs 1 festgelegten homogenen Mikrosphären nicht in der Entgegenhaltung (9) vorweggenommen waren.

3.2 Schutzbereich von Product-by-process-Ansprüchen

In der Sache **T 20/94** lehnte die Kammer nach Einwänden gemäß Artikel 123 (3) EPÜ einen Wechsel von einem Verfahrensanspruch zu einem Product-by-process-Anspruch im Rahmen einer Änderung ab. So sei ein Product-by-process-Anspruch zwar durch das jeweilige Herstellungsverfahren gekennzeichnet, gehöre aber zu der Kategorie von Ansprüchen, die auf einen Gegenstand gerichtet seien, und betreffe das Erzeugnis an sich. Unabhängig davon, ob in einem Product-by-process-Anspruch die Begriffe "unmittelbar hergestellt", "hergestellt" oder "herstellbar" verwendet würden, sei er doch auf das Erzeugnis selbst gerichtet und verleihe diesem absoluten Schutz. Damit sei der Schutzbereich eines Erzeugnisanspruchs größer als der eines Verfahrensanspruchs nach Artikel 64 (2) EPÜ.

triphasic release profile of the microspheres prepared by the phase separation method of the prior art of (9). There could also be no doubt that this substantial difference in drug release in comparison with (9) was due to the particular physical structure of the claimed microspheres in the contested patent, resulting from the homogeneous incorporation of the water-soluble, physiologically active substance in the polylactic acid matrix in a molecularly-dispersed state ("homogeneous microspheres"), which in turn resulted from the step of uniformly dissolving the water-soluble, physiologically active substance and the polylactic acid matrix in the mixed solvent or in the organic acid in the course of preparation of the microspheres. Taking this into account, the appellants had provided, in the board's judgment, adequate evidence that homogeneous microspheres defined by the technical features of claim 1 were not anticipated by the prior art of (9).

3.2 Scope of protection conferred by product-by-process claims

In **T 20/94** objections under Article 123(3) EPC led to the board refusing a change from process claims to a product-by-process claim by way of amendment. Despite the fact that a product-by-process claim was characterised by the process for its preparation, it nevertheless belonged to the category of claim directed to a physical entity and was a claim directed to the product *per se*. Irrespective of whether the terms "directly obtained", "obtained", or "obtainable" were used in the product-by-process claim, it was still directed to the product *per se* and conferred absolute protection on the product. The scope of protection conferred by a product claim exceeded the scope conferred by a process claim under Article 64(2) EPC.

tion des substances actives, qui différerait nettement du profil de libération triphasique des microsphères préparées selon le procédé de séparation par phases divulgué dans le document (9) appartenant à l'état de la technique. Il était également incontestable que cette différence sensible que présentait la libération de substances actives par rapport au document (9) était due à la structure physique particulière des microsphères revendiquées dans le brevet contesté, tenant à l'incorporation homogène de la substance physiologiquement active et soluble dans l'eau dans la matrice d'acide polylactique se trouvant dans un état moléculairement dispersé ("microsphères homogènes"), ce qui découlait à son tour de l'étape consistant à dissoudre uniformément la substance physiologiquement active soluble dans l'eau ainsi que la matrice d'acide polylactique dans le solvant mixte ou dans l'acide organique au cours de la préparation des microsphères. Dans ces conditions, les requérants avaient suffisamment prouvé, de l'avis de la chambre, que le document (9) appartenant à l'état de la technique ne détruisait pas la nouveauté des microsphères homogènes définies par les caractéristiques techniques selon la revendication 1.

3.2 Etendue de la protection conférée par les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention

Dans l'affaire **T 20/94**, les objections soulevées au titre de l'article 123(3) CBE avaient amené la chambre à refuser d'admettre une modification conduisant à transformer des revendications de procédé en une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention. Bien qu'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention soit caractérisée par le procédé de préparation du produit, elle fait néanmoins partie de la catégorie des revendications portant sur une entité physique et il s'agit d'une revendication portant sur le produit en tant que tel. Que l'on utilise dans la revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention les termes "obtenu directement", "obtenu" ou "pouvant être obtenu", il n'en demeure pas moins que la revendication porte sur le produit en tant que tel et qu'elle confère une protection absolue à ce produit. L'étendue de la protection conférée par une revendication de produit allait au-delà de celle qui était conférée par une revendication de procédé en vertu de l'article 64(2) CBE.

C. Einheitlichkeit der Erfindung

1. Der Begriff der einzigen allgemeinen erfinderischen Idee – abhängige Ansprüche

In der Sache **W 6/98** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Vorwegnahme des Gegenstands eines unabhängigen Anspruchs zu einer Situation führen könne, in der nachträglich Nichteinheitlichkeit vorliege, die aber nur festgestellt werden könne, indem aufgezeigt werde, daß es tatsächlich keine einheitliche neue erfinderische Idee gebe, die allen abhängigen Ansprüchen gemein sei. Die Kammer stellte fest, daß mangelnde Neuheit des Gegenstands eines unabhängigen Anspruchs nicht automatisch a posteriori mangelnde Einheitlichkeit der direkt oder indirekt von diesem unabhängigen Anspruch abhängigen Ansprüche mit sich bringe. Dies werde sofort offensichtlich, wenn man zwei bestimmte Fälle betrachte: Wenn sich alle zusammenhängenden abhängigen Ansprüche nur auf ihren jeweiligen vorangehenden Anspruch bezögen, dann könne mangelnde Neuheit des Gegenstands des entsprechenden unabhängigen Anspruchs keinen Fall von nachträglicher Nichteinheitlichkeit verursachen, weil bei der Beurteilung der Einheitlichkeit der erste neue abhängige Anspruch den unabhängigen Anspruch ersetzen würde und die restlichen Ansprüche dann von diesem ersten neuen abhängigen Anspruch abhängen würden (siehe Anlage B zu den Verwaltungsvorschriften, Teil 1 c) i), veröffentlicht in der PCT Gazette – Section IV, Nr. 24/1996, 9474). Beziehe sich dagegen jeder der abhängigen Ansprüche direkt auf einen in vollem Umfang vorweggenommenen unabhängigen Anspruch, dann könne nachträglich mangelnde Einheitlichkeit vorliegen, allerdings nur dann, wenn keine erfinderische Verbindung zwischen den restlichen abhängigen Ansprüchen bestehe, was sorgfältig geprüft werden müsse (siehe Anlage B zu den Verwaltungsvorschriften, Teil 1 c) ii)). Ein analoger Schluß könne aus der Textstelle der PCT-Richtlinien gezogen werden, der in der Aufforderung der IPEA zitiert werde: "Ist der gemeinsame Gegenstand der unabhängigen Ansprüche bekannt und unterscheiden sich die einzelnen Ansprüche in bezug auf ihren verbliebenen Gegenstand, ohne daß alle Ansprüche eine einheitliche neue erfinderische Idee gemein haben, dann liegt eindeutig mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung vor."

C. Unity of invention

1. The single general inventive concept – dependent claims

In **W 6/98** the board held that anticipation of the subject-matter of an independent claim might well lead to a situation of non-unity a posteriori, which however could only be established by showing that there was indeed no unifying novel inventive concept common to all dependent claims. The board noted that lack of novelty of the subject-matter of an independent claim did not automatically lead to a posteriori lack of unity for the claims directly or indirectly appended to said independent claim. This became immediately apparent when two specific cases were considered: if all the associated dependent claims only referred back to their respective preceding claim, then lack of novelty of the subject-matter of the corresponding independent claim could not cause a situation of non-unity on an a posteriori basis since in an assessment of unity the first novel dependent claim would replace the independent claim, the remaining claims being then dependent on said first novel dependent claim (see Annex B to the Administrative Instructions, Part 1(c)(i), published in PCT Gazette Section IV No. 24/1996, 9474). On the other hand, if each of the dependent claims directly referred back to a fully anticipated independent claim, then there might be lack of unity a posteriori, but only in case there was no inventive link between the remaining dependent claims, which issue had to be carefully considered (see Annex B to the Administrative Instructions, Part 1(c)(ii)). An analogous conclusion could be drawn from the passage of the above-mentioned PCT Guidelines cited in the IPEA's invitation: "If the common matter of the independent claims is well known and the remaining subject-matter of each claim differs from that of the others without there being any unifying novel inventive concept common to all, then clearly there is lack of unity of invention".

C. Unité de l'invention

1. Un seul concept inventif général – revendications dépendantes

Dans l'affaire **W 6/98**, la chambre a estimé que l'antériorisation de l'objet d'une revendication indépendante pouvait conduire à une situation d'absence d'unité a posteriori, laquelle ne peut toutefois être établie qu'en démontrant qu'il n'existe aucun concept nouveau et inventif constituant un facteur d'unité entre toutes les revendications dépendantes. Elle a noté que le défaut de nouveauté de l'objet d'une revendication indépendante ne conduisait pas automatiquement à une absence d'unité a posteriori des revendications qui sont directement ou indirectement liées à ladite revendication indépendante. Cela apparaît immédiatement lorsque l'on examine deux cas particuliers : si toutes les revendications dépendantes associées ne font référence qu'à la revendication qui les précède, l'absence de nouveauté de l'objet de la revendication indépendante correspondante ne peut pas provoquer une situation d'absence d'unité a posteriori, étant donné que lors de l'appréciation de l'unité, la première revendication dépendante nouvelle remplacerait la revendication indépendante, les revendications restantes dépendant alors de ladite première revendication dépendante nouvelle (cf. Annexe B des Instructions administratives, partie 1c)(i) publiées dans la Gazette du PCT, section IV, no 24/1996, 9474). En revanche, si chaque revendication dépendante renvoie directement à une revendication indépendante entièrement antériorisée, il peut y avoir défaut d'unité a posteriori, mais uniquement dans le cas où il n'existe aucun lien inventif entre les revendications dépendantes qui restent, question qui doit être soigneusement examinée (cf. Annexe B des Instructions administratives, partie 1c)(ii)). Une conclusion analogue pourrait être tirée du passage des Directives du PCT susmentionnées, qui est cité dans l'invitation émise par l'IPEA : "Si le noyau commun aux revendications indépendantes est bien connu et si le reste du contenu de chaque revendication est parfois différent, sans qu'il y ait de concept inventif nouveau et commun constituant un facteur d'unité, alors il y a manifestement défaut d'unité de l'invention."

2. Erfinderischer Charakter der einzigen erfinderischen Idee – unabhängige Ansprüche in verschiedenen Kategorien

Sind die Ansprüche in einer internationalen Patentanmeldung auf Produkte und auf ein Verfahren zu deren Herstellung gerichtet, so kann nach **W 11/99** (ABI. EPA 2000, 186) das Vorhandensein entsprechender besonderer technischer Merkmale im Sinne der Regel 13.2 PCT nicht schon mit der Begründung verneint werden, daß das Verfahren auch zur Herstellung anderer Produkte verwendet werden könne.

3. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchegebühren – Folgen bei Nichtentrichtung weiterer Recherchegebühren

In der Sache **T 319/96** war die ursprüngliche Anmeldung uneinheitlich; es wurde aber keine weitere Recherchegebühr entrichtet. Der Anmelder vertrat die Ansicht, daß er wegen der vom EPA für die Gegenstände der ursprünglichen Ansprüche 4 bis 10 durchgeführten Recherche internationaler Art (Artikel 15 (5) a) PCT) sein Wahlrecht nicht verloren habe und diese Gegenstände folglich weiterverfolgen könne. Er habe für jede der zwei Erfindungen eine Recherchegebühr gezahlt, und zwei Recherchenberichte seien vom Amt erstellt worden. Da der Beschwerdeführer auf der Weiterverfolgung der zweiten Erfindung beharrte, wurde die Anmeldung gemäß Artikel 97 (1) in Verbindung mit Artikel 82 und Regel 46 EPÜ zurückgewiesen.

Die Kammer stellte fest, daß gemäß Regel 46 (1) EPÜ für jede weitere Erfindung eine Recherchegebühr zu entrichten sei, wenn der europäische Recherchenbericht diese Erfindung erfassen solle. Für den Gegenstand der zweiten Erfindung sei zwar im Rahmen eines anderen Verfahrens, nämlich des nationalen Verfahrens bzgl. der Prioritätsanmeldung, ein Recherchenbericht internationaler Art gemäß Artikel 15 (5) a) PCT erstellt worden; dieser könne aber den europäischen Recherchenbericht nicht ohne weiteres ersetzen. Denn Regel 46 EPÜ sehe nicht vor, daß ein Recherchenbericht aus einem anderen Verfahren an die Stelle des europäischen Recherchenberichts treten könne. Vielmehr sei in der Gebührenordnung (GebO) vorgesehen, daß ein vom Amt außerhalb des europäischen Erteilungsverfahrens in anderer Funktion aufgrund anderer Verträge für den gleichen Gegenstand erstellter Recherchenbericht insofern Berücksichtigung finde, als die europäische Recherchegebühr teilweise oder vollständig wieder zurückge-

2. Inventive character of the single inventive concept – independent claims in different categories

According to **W 11/99** (OJ EPO 2000, 186), if the claims in an international patent application are directed to products and a process for their manufacture, it cannot be assumed that there are no corresponding special technical features within the meaning of Rule 13.2 PCT simply because the process can also be used to manufacture other products.

3. Plurality of inventions and a further search fee – Consequences of non-payment of a further search fee

In **T 319/96** the initial application lacked unity, but no further search fee was paid. The applicant took the view that, because of the international-type search carried out by the EPO for the subject-matter of the original claims 4 to 10 (Article 15(5)a) PCT, it had not forfeited its right to choose and could therefore continue pursuing this subject-matter. It had paid a search fee for each of the two inventions, and two search reports had been prepared by the Office. Since the appellant insisted on pursuing the second invention further, the application was refused under Article 97(1) in conjunction with Article 82 and Rule 46 EPC.

The board stated that, under Rule 46(1) EPC, a search fee was to be paid for each further invention if the European search report was to cover that invention. It was true that an international-type search report had been drawn up under Article 15(5)(a) PCT for the subject-matter of the second invention in the context of another procedure, i.e. the national procedure for the purpose of establishing priority; however, this could not simply replace the European search report. Rule 46 EPC did not provide that a search report from another procedure could be substituted for the European search report. Rather, the Rules relating to Fees (RFees) provided that a search report on the same subject-matter, if prepared by the Office outside the context of the European grant procedure acting in a different capacity on the basis of other treaties, should be taken into consideration in so far as the European search fee was partly or wholly refunded (Article 10(2) RFees). The restitution was therefore made by "rolling back", not by

2. Caractère inventif du concept inventif unique – revendications indépendantes de catégories différentes

Selon la décision **W 11/99** (JO OEB 2000, 186), si une demande de brevet internationale comporte des revendications ayant pour objet des produits et un procédé pour les fabriquer, la présence d'éléments techniques particuliers correspondants, au sens de la règle 13.2 PCT, ne peut pas être réfutée au simple motif que le procédé peut également être utilisé pour fabriquer d'autres produits.

3. Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche – Conséquences du non-paiement d'une nouvelle taxe de recherche

Dans l'affaire **T 319/96**, la demande initiale était dépourvue d'unité. Cependant, le demandeur n'a pas acquitté de nouvelle taxe de recherche. Il a estimé qu'il n'avait pas perdu toute possibilité d'option du fait que les revendications initiales 4 à 10 avaient fait l'objet d'une recherche de type international (article 15(5)a) PCT) par l'OEB, et qu'en conséquence, il était possible de poursuivre la procédure y relative. Le demandeur avait acquitté une taxe de recherche pour chacune des deux inventions et l'Office avait établi deux rapports de recherche. Le requérant ayant insisté pour que la procédure soit poursuivie en ce qui concerne la deuxième invention, la demande a été rejetée conformément à l'article 97(1) ensemble l'article 82 et la règle 46 CBE.

La chambre a constaté qu'en vertu de la règle 46(1) CBE, il y avait lieu d'acquitter une taxe de recherche pour chaque invention supplémentaire, si le rapport de recherche européenne doit couvrir cette invention. Il est vrai que la deuxième invention avait fait l'objet d'un rapport de recherche de type international conformément à l'article 15(5) a) PCT, dans le cadre d'une autre procédure, à savoir la procédure nationale relative à la demande fondant la priorité. Toutefois, ce rapport ne saurait simplement se substituer au rapport de recherche européenne. En effet, la règle 46 CBE ne prévoit pas qu'un rapport de recherche établi dans le cadre d'une autre procédure peut remplacer le rapport de recherche européenne. Le règlement relatif aux taxes (RRT) prévoit au contraire qu'un rapport de recherche établi pour le même objet par l'Office agissant en une qualité différente, dans une procédure autre que la procédure européenne de délivrance, sur la base d'un autre traité, est pris en considération dans la mesure où la

zahlt werde (Artikel 10 (2) GebO). Der Ausgleich erfolge also durch Rückabwicklung, nicht durch Erlaß der europäischen Recherchegebühr. Deshalb sei Regel 46 EPÜ hier sehr wohl einschlägig, und der Beschwerdeführer habe, um sich die Möglichkeit der Weiterverfolgung der zweiten Erfindung in der streitgegenständlichen Anmeldung zu erhalten, die weitere Recherchegebühr entrichten müssen.

III. ÄNDERUNGEN

A. Artikel 123 (2) EPÜ

1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

1.1 Allgemeines

In der Entscheidung **T 276/97** rekapitulierte die Kammer zunächst, nach welchen in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern aufgestellten Grundsätzen der Inhalt einer europäischen Patentanmeldung zu ermitteln ist, und führte dann aus, daß es diesen Grundsätzen zufolge nicht statthaft sei, aus dem Inhalt einer früheren Anmeldung Gegenstände herzuleiten, die nur mit dem Spezialwissen des Fachmanns zu erschließen seien. Der Einwand, daß der Leser der Anmeldung eine persönliche Aufgabe zu lösen hätte, sei für die objektive Beurteilung des Inhalts der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung mithin ohne Belang. Dies schließe auch alle subjektiven Überlegungen und Vorstellungen aus, die über eine Auslegung des Inhalts anhand des am Anmelde- oder Prioritätstag der früheren Anmeldung bestehenden allgemeinen Fachwissens hinausgingen (s. Gründe Nr. 4.1). Maßgebend sei vielmehr die Offenbarung der Erfindung der früheren Anmeldung im Lichte der in der früheren Anmeldung enthaltenen Aussagen über die Aufgabenstellung, die bestimmte Ziele und Wirkungen voraussetze (s. Gründe Nr. 4.2 mit Verweis auf T 514/88).

In der Sache **T 40/97** prüfte die Kammer, welche Lehre die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung für den Fachmann enthielt, und stellte fest, daß der Fachmann dann, wenn mehrere im wesentlichen ähnliche Ausführungsarten mit äquivalenten Begriffen erörtert würden, unter normalen Umständen die Merkmale eines Elements einer Ausführungsart, das detailliert beschrieben werde, gedanklich auf das vergleichbare, weniger genau beschriebene Element einer anderen Ausführungsart übertrage, sofern es keinen gegenteiligen Hinweis gebe.

waiving the European search fee. For this reason, Rule 46 EPC did indeed apply here, and the appellant would have been obliged to pay the further search fee in order to retain the option of pursuing the second invention in the application at issue.

III. AMENDMENTS

A. Article 123(2) EPC

1. Content of the application as originally filed

1.1 General issues

In **T 276/97** the board found that the principles underlying board of appeal case law on establishing the content of a European patent application clearly showed that subject-matter could not be validly derived from the content of a parent application on the basis of the specialist knowledge of a skilled person. According to the board, the objection that a reader of the application would personally have to solve a problem was not relevant for the purpose of objectively assessing the content of the application as filed. This also excluded any subjective reflection and imagination going beyond interpretation of the content purely on the basis of the general knowledge of a skilled person on the date of filing or priority of the parent application (see reasons No. 4.1). Conversely, the disclosure of the invention in the parent application had to be taken into account in the light of the statements in the parent application as to the problems to be solved implying certain aims and effects (see reasons No. 4.2 with reference to T 514/88).

In **T 40/97** the board considered what the originally filed application taught the person skilled in the art and took the view that in a case where a number of generally similar embodiments were discussed in equivalent terms, the person skilled in the art would, in normal circumstances and when nothing pointed to the contrary, notionally associate the characteristics of an element of one embodiment described in some detail with the comparable element of another embodiment described in lesser detail.

taxe de recherche européenne est remboursée en tout ou en partie (art. 10(2) RRT). La compensation se fait donc par remboursement et non par exonération de la taxe de recherche européenne. C'est pourquoi la règle 46 CBE est applicable en l'espèce et le requérant aurait dû acquiescer une nouvelle taxe de recherche pour conserver la possibilité de poursuivre la procédure relative à la deuxième invention dans la demande litigieuse.

III. MODIFICATIONS

A. Article 123(2) CBE

1. Contenu de la demande telle que déposée

1.1 Questions générales

Faisant la synthèse des principes posés par la jurisprudence des chambres de recours s'agissant de la détermination du contenu d'une demande de brevet européen, la chambre, dans la décision **T 276/97**, a précisé qu'il en découlait qu'il n'était pas permis de déduire du contenu d'une demande initiale des éléments en fonction des connaissances particulières d'un homme du métier. Ainsi, selon la chambre, l'objection que le lecteur de la demande aurait un problème personnel à résoudre n'est pas pertinente pour juger objectivement le contenu de la demande telle que déposée. Ceci exclut également toute réflexion et imagination subjectives allant au-delà d'une interprétation du contenu basée sur les seules connaissances générales de l'homme du métier à la date de dépôt ou de priorité de la demande initiale (voir point 4.1 des motifs). Par contre, il faut tenir compte de l'exposé de l'invention propre à la demande initiale à la lumière des déclarations, dans la demande initiale, relatives aux problèmes à résoudre et impliquant certains objectifs et effets (voir point 4.2 des motifs se référant à T 514/88).

Dans l'affaire **T 40/97**, la chambre a examiné ce que la demande telle que déposée initialement enseignait à l'homme du métier et a fait observer qu'en l'absence d'indications contraires, dans le cas où il était discuté en termes d'équivalence d'un certain nombre de modes de réalisation, dans l'ensemble similaires, l'homme du métier associerait normalement sur le plan technique les caractéristiques d'un élément d'un mode de réalisation, décrit en détail, avec l'élément correspondant d'un autre mode de réalisation, décrit de façon moins détaillée.

In der Entscheidung **T 906/97** ging es darum, ob ein nachträglicher Nachweis, daß unter den ursprünglichen Ansprüchen möglicherweise eine bestimmte Art von Vorrichtung subsumiert werden könnte, wenn die Ansprüche losgelöst von den übrigen Anmeldungsunterlagen betrachtet würden, überzeugend beweise, daß die betreffende Vorrichtung dem Fachmann tatsächlich offenbart wurde. Die Kammer verneinte dies.

1.2 Technischer Beitrag des hinzugefügten Merkmals

In der Sache **T 10/97** fanden nicht alle im ursprünglichen Anspruch aufgeführten Verbindungen Eingang in den geänderten Anspruch 1. Da die beanspruchte Gruppe von Verbindungen nicht dadurch zustande kam, daß ein ursprünglich offenbarter, generisch definierter Substituent in einer allgemeinen Formel durch einen bestimmten Substituenten aus den Ausführungsbeispielen ersetzt wurde, sondern vielmehr aus einer Liste einzeln aufgeführter, gleichermaßen brauchbarer Verbindungen einige gestrichen wurden, um die Patentierungsaussichten gegenüber dem Stand der Technik zu verbessern, befand die Kammer, daß solche Streichungen nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern als zulässig gelten müssen (s. **T 393/91**). Eine besondere technische Wirkung der verbliebenen Verbindungen wurde nicht offenbart und auch nicht geltend gemacht.

1.3 Offenbarung in den Zeichnungen

In der Sache **T 906/97** befand die Kammer, daß die Stammanmeldung in der eingereichten Fassung die Position einer Tür nicht eindeutig offenbarte. Der einzige Hinweis auf diese Position fand sich in verschiedenen Zeichnungen, während die Beschreibung nach Auffassung der Kammer keinerlei Anhaltspunkt dafür enthielt, daß dieses Detail der schematischen Darstellung tatsächlich ein technisches Merkmal der abgebildeten Vorrichtung sein sollte und nicht nur der künstlerischen Freiheit des Zeichners entsprang.

1.4 Disclaimer

In der Sache **T 13/97** entschied die Kammer, daß in der Regel zwar ein Ausschluß in Form eines sogenannten Disclaimers in Ansprüche aufgenommen werden könne, hier aber ein Ausnahmefall vorliege. Zum einen sei ein Disclaimer zulässig, wenn er sich auf eine zufällige Neuheitsschädliche Offenbarung beziehe, d. h. wenn das angeführte Dokument mit der Offenbarung keine Relevanz für

In **T 906/97** the board stated that an a posteriori demonstration that the original claims, considered in isolation from the rest of the application documents, could possibly be construed in such a way as to cover a specific type of apparatus failed to provide convincing evidence that such specific apparatus was actually disclosed to the skilled person.

1.2 Technical contribution of added feature

In **T 10/97** not all the compounds listed in the original claim were included in amended claim 1. However, since the claimed group of compounds was obtained not by restricting an originally disclosed generic definition of a substituent in a generic formula to a specific one selected from worked examples, but by deleting some members from a list of individualised equally useful compounds in order to improve the chances of patentability over the available prior art, the board found that such deletions must be considered admissible in accordance with the case law of the boards of appeal (see **T 393/91**). For the remaining compounds, no particular technical effect was either disclosed or alleged.

1.3 Disclosure in drawings

In **T 906/97** the board held that the parent application as filed failed to disclose unambiguously the position of a door. The only indication of this position could be found in some figures, and in the board's view there was no suggestion whatsoever in the description itself that this detail of the schematic representation was actually meant to correspond to a technical feature of the apparatus shown in the figures, rather than being merely an expression of the draughtsman's artistic freedom.

1.4 Disclaimer

In **T 13/97** the board stated that though an insertion of an exclusion in claims could be acceptable in the form of a disclaimer, this was an exceptional case. First, it would be allowable if such a disclaimer related to an accidental novelty-destroying disclosure, ie if the cited document containing said disclosure had no relevance for any further examination of the claimed invention, in particular

Dans l'affaire **T 906/97**, la chambre a déclaré qu'il n'était pas possible de prouver de manière convaincante qu'un type donné d'appareil était effectivement divulgué à l'homme du métier, en démontrant a posteriori que les revendications initiales, considérées abstraction faite des autres pièces de la demande, pouvaient être interprétées comme couvrant l'appareil en question.

1.2 Apport technique de la caractéristique ajoutée

Dans l'affaire **T 10/97**, les composés énumérés dans la revendication initiale n'étaient pas tous inclus dans la revendication 1 modifiée. Toutefois, étant donné que le groupe de composés revendiqué n'était pas obtenu par limitation dans une formule générale de la définition générique donnée initialement d'un substituant à une définition spécifique sélectionnée à partir des exemples de mise en oeuvre, mais par suppression de certains composés d'une liste de composés différenciés également utiles, ceci afin d'améliorer les chances de brevetabilité de l'invention par rapport à l'état de la technique connue, la chambre a estimé qu'il y avait lieu d'admettre de telles suppressions, ainsi que l'a considéré la jurisprudence des chambres de recours (cf. **T 393/91**). S'agissant des composés restants, aucun effet technique particulier n'avait été divulgué ni allégué.

1.3 Divulgation dans les dessins

Dans l'affaire **T 906/97**, la chambre a déclaré que la demande initiale telle que déposée ne divulguait pas sans ambiguïté la position d'une porte. Cette position n'était indiquée que dans certaines figures, et de l'avis de la chambre, rien dans la description ne suggérait que ce détail du schéma correspondait réellement à une caractéristique technique de l'appareil représenté dans les figures et n'était pas uniquement l'expression de la liberté artistique du dessinateur.

1.4 Disclaimer

Dans l'affaire **T 13/97**, la chambre a déclaré que s'il était possible d'insérer dans des revendications une exclusion revêtant la forme d'un "disclaimer", il s'agissait néanmoins d'un cas exceptionnel. Pour pouvoir être autorisé, un tel disclaimer doit tout d'abord concerner une divulgation destructrice de nouveauté fortuite, c'est-à-dire que le document cité contenant ladite divulgation ne doit pas

die weitere Prüfung der beanspruchten Erfindung – insbesondere auf erfinderische Tätigkeit – habe und somit nicht zu dem Ausschnitt des Standes der Technik gehöre, der berücksichtigt werden müsse (s. T 645/95 und T 863/96). Zum anderen sei er zulässig, wenn der ausgeschlossene Gegenstand nicht zur Lösung der Aufgabe beitrage (s. T 313/86, T 170/87 und T 623/91).

In der Sache **T 596/96** gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß der Disclaimer im Hauptantrag nicht durch die Anmeldung in der eingereichten Fassung gestützt war. Sie räumte ein, daß ein Disclaimer unter bestimmten Umständen – z. B. im Falle einer zufälligen Vorwegnahme der Erfindung – auf eine konkrete neuheitsschädliche Vorveröffentlichung zurückgehen könnte. Eine erste Voraussetzung dafür sei allerdings, daß die Vorveröffentlichung **unstreitig neuheitsschädlich** sei. Im vorliegenden Fall seien die vom Beschwerdeführer zur Stützung des Disclaimers angeführten Dokumente jedoch nicht als Grundlage für einen Einwand gegen die Neuheit herangezogen worden. Eine zweite Voraussetzung sei, daß die angeblich neuheitsschädliche Vorveröffentlichung eine **zufällige Vorwegnahme** sei (s. T 863/96). Im vorliegenden Fall stammten die Dokumente, die angeblich die Aufnahme eines Disclaimers rechtfertigten, aber unstreitig aus demselben Gebiet wie die beanspruchte Erfindung. Außerdem habe eine erste Prüfung aller angeführten Vorveröffentlichungen ergeben, daß eines dieser Dokumente möglicherweise sogar den nächstliegenden Stand der Technik bilden könnte. Somit blieben diese Dokumente unabhängig von der Aufnahme eines Disclaimers in die geänderten Ansprüche höchst relevant für die weitere Prüfung der Erfindung. Unter diesen Umständen ließen sich diese Dokumente, wenn sie die Erfindung vorwegnahmen, definitiv nicht als "zufällige" Vorwegnahmen abtun. Aus diesen Gründen befand die Kammer, daß der Hauptantrag gegen die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ verstieß.

In der Sache **T 893/96** stellte die Kammer fest, daß der ursprünglich zugelassene Disclaimer, mit dem der Anspruch nach der angefochtenen Entscheidung aufrechterhalten wurde, nicht zulässig war, weil er breiter war als die Vorbeschreibung, die er entkräften sollte, so daß er gegen die Bestimmungen des Artikels 123 (2) EPÜ verstieß (s. auch **T 915/95**).

Die Erfindung in der Sache **T 541/97** bezog sich auf einen Filter mit was-

in respect of inventive step, and if it thus disappeared from the prior art field to be taken into consideration (see T 645/95 and T 863/96). Second, it would be allowable if the excluded subject-matter did not contribute to the solution of the problem (see T 313/86, T 170/87 and T 623/91).

In **T 596/96** the board came to the conclusion that the disclaimer in the main request was not supported by the application as filed. The board conceded that, in particular circumstances such as in the case of an accidental anticipation of the invention, a disclaimer might be based on a well-defined novelty-destroying prior document. However, the first condition for this was that the prior art document must be **indisputably novelty-destroying**. In the present case, no novelty objection was raised on the basis of the documents cited by the appellant in support of the disclaimer. The second condition to be met was that the allegedly novelty-destroying prior document must be an **accidental anticipation** (see T 863/96). In the present case, the documents allegedly justifying the introduction of the disclaimer indisputably related to the same field as the claimed invention. Moreover, a preliminary examination of all the cited prior documents revealed that one of these documents might even be a candidate for the closest prior art. Therefore these documents remained highly relevant to the further examination of the invention with or without a disclaimer in the amended claims. In such circumstances, if these documents represented anticipations of the invention, they definitely could not be considered to be "accidental" anticipations. For these reasons, the board considered the main request to be in breach of the requirements of Article 123(2) EPC.

In **T 893/96** the board judged that the originally allowed disclaimer on which the claim was maintained according to the decision under appeal was not allowable, because it was broader than the prior art it purported to overcome and so was in breach of the provisions of Article 123(2) EPC (see also **T 915/95**).

In **T 541/97** the invention related to a filter for a smoking article comprising

être pertinent aux fins de tout autre examen de l'invention revendiquée, et en particulier aux fins de l'examen de l'activité inventive, et disparaître ainsi du domaine de l'état de la technique à prendre en considération (cf. T 645/95 et T 863/96). Deuxièmement, l'objet exclu ne doit pas contribuer à la solution du problème (cf. T 313/86, T 170/87 et T 623/91).

Dans l'affaire **T 596/96**, la chambre a conclu que le disclaimer selon la requête principale ne se fondait pas sur la demande telle que déposée. Elle a reconnu que dans les circonstances particulières telles que celles du cas d'une antériorisation fortuite d'une invention, il pouvait être introduit un disclaimer fondé sur un document antérieur bien défini destructeur de nouveauté. Toutefois, la première condition à remplir pour que le disclaimer puisse être autorisé est que le document de l'état de la technique soit **indiscutablement destructeur de nouveauté**. En l'espèce, il n'avait pas été objecté l'absence de nouveauté par rapport aux documents cités par le requérant à l'appui de son disclaimer. La deuxième condition à remplir est que le document censé détruire la nouveauté doit constituer une **antériorisation fortuite** (cf. T 863/96). Or, dans la présente affaire, les documents cités pour justifier l'introduction du disclaimer portaient incontestablement sur le même domaine que l'invention revendiquée. En outre, il était ressorti d'un premier examen de l'ensemble des antériorités citées que l'un de ces documents pourrait même constituer l'état de la technique le plus proche. Ces documents demeureraient donc d'une grande pertinence pour les autres aspects de l'examen de l'invention, avec ou sans disclaimer dans les revendications modifiées. Dans ces conditions, si ces documents détruisaient la nouveauté de l'invention, il ne pouvait absolument pas être considéré qu'il s'agissait d'une antériorisation "fortuite". Aussi la chambre a-t-elle jugé que la requête principale ne satisfaisait pas aux conditions requises à l'article 123(2) CBE.

Dans l'affaire **T 893/96**, la chambre a estimé qu'il n'était pas possible d'admettre le disclaimer initialement autorisé, sur la base duquel la revendication avait été maintenue selon la décision faisant l'objet du recours, car il était plus large que l'état de la technique qu'il était censé exclure, si bien qu'il allait à l'encontre des dispositions de l'article 123(2) CBE (cf. également la décision **T 915/95**).

Dans l'affaire **T 541/97**, l'invention portait sur un filtre destiné à un arti-

serlöslichem Papier für Tabakwaren. Das einzige kennzeichnende Merkmal, das zur Definition der Erfindung verwendet wurde, war der Parameter des Indexes für die Löslichkeit in Feuchtigkeit (MDI). Nach der Prüfung befand die Kammer, daß dieser MDI-Parameter und der entsprechende Test am Prioritäts- bzw. Anmeldetag nicht allgemein bekannt waren. Außerdem sei auch der Test für die Bestimmung dieses unüblichen Parameters, der ausreichend definiert werden müsse, um ein angemessen genaues und wiederholbares Ergebnis zu erzielen, in der eingereichten Fassung der Patentanmeldung nicht ausreichend definiert. Insbesondere müsse beim MDI-Test die richtige Art von Meßzylinder verwendet werden, wenn man den richtigen Parameterwert erhalten wolle.

Der Beschwerdeführer gab die Art des erforderlichen Meßzylinders durch eine Änderung des Anspruchs und der Beschreibung an, die er als Disclaimer betrachtete, der die Verwendung aller anderen Zylinder ausschließen sollte.

Die Kammer befand jedoch, daß die Änderung des Zylindertyps zu einer erheblichen Änderung des damit gemessenen MDI-Werts führen würde. Damit spiele der verwendete Zylindertyp eine wesentliche Rolle bei der Festlegung des Schutzzumfangs.

Die Kammer entschied, daß die Angabe des Zylindertyps nach der Einreichung der Anmeldung kein Disclaimer im anerkannten Sinne sei, weil sie weder den Patentschutz für einen ansonsten durch den Anspruch abgedeckten Teil des Gegenstands ausschließe noch dem Anspruch Neuheit gegenüber dem angeführten Stand der Technik verleihe oder ihn auf eine der zuvor offenbarten Alternativen einschränke. Statt dessen wähle sie etwas aus, das zuvor nie ausdrücklich genannt worden sei, und erweitere damit den Gegenstand der ursprünglich eingereichten Anmeldung. Dem weiteren Vorbringen des Anmelders, daß die Änderung die Rechtssicherheit erhöhe, konnte sich die Kammer nicht anschließen, weil ein Wettbewerber mit einem anderen Meßzylinder als dem nun im Anspruch angeführten andere Testergebnisse erhalten hätte.

Die Änderung, die einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung darstellte, hätte dem Beschwerdeführer zu einem ungerechtfertigten Vorteil verholfen, der dem in G 1/93 erläuterten Zweck des Artikels 123 (2) EPÜ zuwiderlaufe.

a water disintegrative paper. The parameter of the moisture disintegration index (MDI) was the only characterising feature used to define the invention. After examination the board concluded that this MDI parameter and the associated test were not publicly known at the date of priority and/or filing. The board further decided that the test for determining this unusual parameter, which had to be sufficiently defined to produce an acceptably accurate and repeatable result, was also not sufficiently defined in the patent application as filed. In particular, it was important to use the correct type of measuring cylinder for the MDI test in order to arrive at the correct value for the parameter.

The appellant specified the type of measuring cylinder to be used by amending the claim and the description. He saw this as a disclaimer, ie excluding all other cylinders from use.

The board however found that the effect of changing the type of cylinder was to change considerably the value of MDI measured with it. Thus the type of cylinder used played an essential role in determining the scope of protection.

The board held that specifying the type of cylinder after filing the application was not a disclaimer in the accepted sense: it did not exclude protection for part of the subject-matter otherwise covered by the claim, nor did it make the claim novel over cited prior art or limit the claim to one of the previously disclosed alternatives. Instead, it chose something which had never been specifically mentioned before, thereby extending the subject-matter of the originally filed application. The applicant furthermore relied on the argument that legal certainty was increased by the amendment. The board did not agree. A competitor might have obtained different test results by using a measuring cylinder other than the one now mentioned in the claim.

The amendment, which provided a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention, would have given an unwarranted advantage to the appellant which was contrary to the purpose of Article 123(2) EPC, as explained in G 1/93.

cle pour fumeurs, comprenant un papier qui se désintérait sous l'effet de l'eau. Le paramètre de l'indice de désintégration à l'humidité (IDH) était la seule caractéristique utilisée pour définir l'invention. Après examen, la chambre a conclu que le paramètre de l'IDH et le test correspondant n'étaient pas connus du public à la date de priorité et/ou à la date du dépôt. Elle a estimé en outre que le test servant à déterminer ce paramètre inhabituel, qui devait être suffisamment défini pour donner un résultat suffisamment précis susceptible d'être reproduit, n'était pas défini avec suffisamment de précision dans la demande de brevet telle que déposée. En particulier, il importait d'utiliser le bon type de cylindre de mesure pour tester l'IDH si l'on voulait parvenir à la valeur correcte du paramètre.

Le requérant a précisé le type de cylindre de mesure à utiliser en modifiant la revendication et la description. Il a considéré qu'il s'agissait là d'un disclaimer, excluant l'utilisation de tous les autres cylindres.

La chambre a toutefois constaté qu'en changeant de type de cylindre, on modifiait considérablement la valeur de l'IDH mesuré à l'aide de ce cylindre. Aussi le type de cylindre utilisé jouait-il un rôle essentiel pour la détermination de l'étendue de la protection.

La chambre a estimé que le fait de préciser le type de cylindre après le dépôt de la demande ne constituait pas un disclaimer au sens habituel du terme : il n'excluait pas de la protection la partie de l'objet qui était sinon couverte par la revendication, ni ne rendait l'objet de la revendication nouveau par rapport à l'état de la technique citée ni ne limitait la revendication à l'une des variantes divulguées initialement. Il avait été choisi au contraire un élément qui n'avait jamais été mentionné expressément auparavant, ce qui étendait l'objet de la demande initiale. La chambre n'a pas non plus retenu l'argument du demandeur selon lequel la modification améliorerait la sécurité juridique. Un concurrent aurait pu obtenir des résultats de test différents en utilisant un autre cylindre de mesure que celui mentionné à présent dans la revendication.

La modification, qui constituait un apport technique par rapport à l'objet de l'invention revendiquée, aurait procuré un avantage injustifié au requérant, ce qui allait à l'encontre de l'objectif poursuivi par l'article 123(2) CBE, comme expliqué dans la décision G 1/93.

2. Teilanmeldungen – Auslegung von Artikel 76 (1) EPÜ

In der Sache **T 276/97** legte der Beschwerdeführer Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung ein, mit der die als Teilanmeldung einer früheren Anmeldung eingereichte europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wurde, weil sie die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ nicht erfüllte, da der Gegenstand der Ansprüche der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausging. Die Beschwerdebegründung läßt sich wie folgt zusammenfassen: Da sich der Wortlaut der französischen Fassung des Artikels 76 (1) Satz 2 EPÜ von dem des Artikels 123 (2) EPÜ unterscheidet, müsse der Rechtsprechung des EPA, auf die sich die angefochtene Entscheidung bezogen habe und wonach die Auslegung des Artikels 123 (2) EPÜ auch für die des Artikels 76 (1) EPÜ gelte, nicht gefolgt werden. Der Beschwerdeführer schloß, daß sich die Prüfungsabteilung auf die deutsche und die englische Fassung gestützt und somit den Artikel 76 (1) EPÜ falsch ausgelegt und angewandt habe.

Die Kammer entschied, daß Artikel 76 (1) Satz 2 EPÜ und Artikel 123 (2) EPÜ denselben Zweck haben, nämlich eine Rechtssicherheit für Dritte zu gewährleisten, die sich auf den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung verlassen, und einen angemessenen Interessenausgleich zwischen den Patentanmeldern und Dritten herzustellen (vgl. G 1/93, ABI. EPA 1994, 541, Nrn. 8, 9 und 16). Im übrigen bestätigte auch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, daß sich die Artikel 76 (1) und 123 (2) EPÜ entsprechen. Der Begriff "éléments" in der französischen Fassung des Artikels 76 (1) EPÜ könne nicht anders ausgelegt werden als die Begriffe "Gegenstand" bzw. "subject-matter" in der deutschen bzw. der englischen Fassung der Artikel 76 (1) und 123 (2) EPÜ. Außerdem bestätigte die Kammer, daß die französische Fassung des Artikels 76 (1) EPÜ demselben Zweck dient wie die deutsche und die englische Fassung des Artikels, nämlich die Erweiterung des Inhalts der früheren Anmeldung durch die Einführung neuer Elemente bei der Einreichung der Teilanmeldung wie auch durch die Änderung der Stammanmeldung nach dem Anmeldetag zu untersagen.

2. Divisional applications – Interpretation of Article 76(1) EPC

In **T 276/97** the appellant filed an appeal against an examining division decision rejecting a European patent application filed as a divisional application in respect of an earlier application. This was on the grounds that the application did not meet the conditions of Article 76(1) EPC, the subject-matter of the claims of the divisional application as filed extending beyond the content of the parent application as filed. The arguments of the appeal may be summarised as follows: given that the terms of the French version of Article 76(1), second sentence, EPC are different from those of Article 123(2) EPC, it is wrong to follow the EPO case law referred to by the contested decision, according to which the interpretation of Article 123(2) EPC is applicable to Article 76(1) EPC as well. The appellant concluded that, by basing its ruling on the German and English wordings, the examining division had incorrectly interpreted and applied Article 76(1) EPC.

The board decided that the purpose of Article 76(1), second sentence, EPC was the same as the purpose of Article 123(2) EPC, ie to guarantee the legal certainty of third parties taking the content of the parent application as their basis and to create a fair balance between the interests of applicants and other parties (see G 1/93, OJ EPO 1994, 541, points 8, 9 and 16). Moreover, the case law of the boards of appeal confirms that Article 76(1) EPC is to be equated with Article 123(2) EPC. The term "éléments" in the French wording of Article 76(1) EPC does not justify a different interpretation of the terms "Gegenstand" and "subject-matter" respectively in the German and English wordings of Articles 76(1) and 123(2) EPC. The board also confirmed that the French wording of Article 76(1) EPC translates the same intentions as the German and English versions of the article, ie to prohibit extension of the content of the parent application by the introduction of new subject-matter in the divisional filing, just as by any amendment subsequent to the date of filing of the parent application.

2. Demandes divisionnaires – Interprétation de l'article 76(1) CBE

Dans l'affaire **T 276/97**, le requérant a formé un recours contre la décision de la division d'examen rejetant la demande de brevet européen déposée comme demande divisionnaire de la demande initiale au motif que la demande ne satisfaisait pas aux conditions de l'article 76(1) CBE, l'objet des revendications de la demande divisionnaire telle qu'elle a été déposée s'étendant au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. Les arguments du recours peuvent être résumés comme suit : Etant donné que les termes de la version française de l'article 76(1), deuxième phrase, CBE sont différents de ceux de l'article 123(2) CBE, il ne faudrait pas suivre la jurisprudence de l'OEB, à laquelle se référerait la décision attaquée et selon laquelle l'interprétation de l'article 123(2) CBE est applicable à celle de l'article 76(1) CBE. Le requérant a conclu que la division d'examen se fondant sur les textes allemand et anglais aurait, par conséquent, incorrectement interprété et appliqué l'article 76(1) CBE.

La chambre a décidé que la finalité de l'article 76(1) CBE, deuxième phrase, est la même que celle de l'article 123(2) CBE, à savoir assurer la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale et créer un juste équilibre entre les intérêts des demandeurs de brevet et les autres parties (cf. G 1/93, JO OEB 1994, 541, points 8, 9 et 16). La jurisprudence des chambres de recours confirme d'ailleurs l'assimilation de l'article 76(1) CBE à l'article 123(2) CBE. Le terme "éléments" du texte français de l'article 76(1) CBE ne peut justifier une interprétation différente des termes "Gegenstand", respectivement "subject-matter" figurant dans les textes allemand, respectivement anglais des articles 76(1) et 123(2) CBE. La Chambre a confirmé aussi que le texte français de l'article 76(1) CBE traduit les mêmes intentions que les textes allemand et anglais de l'article, à savoir ne pas autoriser l'extension, par l'introduction de nouveaux éléments lors du dépôt de la demande divisionnaire, du contenu de la demande initiale, tout comme par modification postérieure à la date de dépôt de la demande mère.

3. "Tests" für die Zulässigkeit einer Änderung

3.1 Ableitbarkeit von Änderungen aus den ursprünglichen Unterlagen

In der Sache **T 859/94** entschied die Kammer, daß die Änderung einer generischen chemischen Formel nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig ist, wenn sie – durch den Wegfall einzelner Bedeutungen von Resten – zu einer bestimmten Kombination spezifischer Bedeutungen der jeweiligen Reste, d. h. zu einem bestimmten strukturellen Merkmal der betreffenden Verbindungen führt, das ursprünglich nicht offenbart war und eine unzulässige Aussonderung einer Unterklasse chemischer Verbindungen bedeutet.

B. Artikel 123 (3) EPÜ

1. Allgemeines

In der Sache **T 1149/97** (ABI. EPA 2000, 259) befand die Kammer, daß die Entscheidung auf Erteilung eines europäischen Patents in der Regel einen Schlußpunkt für die Änderung der Anmeldungsunterlagen im europäischen Verfahren setzt, sofern kein Einspruch eingelegt wird. Im Falle eines Einspruchs könnten die Einschränkungen für die weitere Änderung der Patentschrift nach den Regeln 57a und 87 EPÜ sowie Artikel 123 (3) EPÜ als solche Effekte infolge der Erteilung eines Patents zu sehen sein. Zwar bezieht sich Artikel 123 (3) EPÜ nur auf die Ansprüche des europäischen Patents; Änderungen der Beschreibung und der Zeichnungen könnten den gemäß Artikel 69 (1) EPÜ gewährten Schutzbereich aber ebenfalls erweitern.

Falls die Anmeldungsunterlagen entsprechend Artikel 84 und 69 EPÜ vor der Erteilung an geänderte Ansprüche angepaßt wurden, wobei ein Teil des ursprünglich offenbarten Gegenstands entfallen ist, um Unstimmigkeiten in der Patentschrift zu vermeiden, kann der aus diesem Grund entfallene Gegenstand weder in die Patentschrift noch in die erteilten Ansprüche wieder eingefügt werden, ohne daß Artikel 123 (3) EPÜ verletzt würde. Eine analoge Entscheidung wurde für Gegenstände getroffen, die im Rahmen solcher Anpassungen aus Gründen der Verständlichkeit in der Patentschrift verblieben, zu denen aber vermerkt wurde, daß sie nicht in Bezug zur beanspruchten Erfindung stehen.

3. "Tests" for the allowability of an amendment

3.1 Derivability of amendments from application as filed

In **T 859/94** the board decided that an amendment of a generic chemical formula was not admissible under Article 123(2) EPC if by deleting meanings of residues it led to a particular combination of specific meanings of the respective residues, ie to a particular structural feature of the compounds concerned which was not disclosed originally and amounted to an inadmissible singling out of a sub-class of chemical compounds.

B. Article 123(3) EPC

1. General issues

In **T 1149/97** (OJ EPO 2000, 259) the board decided that, without opposition, issue of a decision to grant a European patent normally constituted a cut-off point for making amendments to the application documents in the European proceedings. If an opposition has been filed, cut-off effects due to the grant of a patent might be seen in the restrictions which Rules 57a and 87 and Article 123(3) EPC imposed on further amendment of the patent specification. Although Article 123(3) EPC addressed only the claims of the European patent, amendments to the description and the drawings might also extend the protection conferred in accordance with Article 69(1) EPC.

If, in view of Articles 84 and 69 EPC, the application documents were adapted to amended claims before grant, thereby deleting part of the subject-matter originally disclosed in order to avoid inconsistencies in the patent specification, as a rule subject-matter deleted for this reason could not be reinserted either into the patent specification or into the claims as granted without infringing Article 123(3) EPC. An analogous finding applied to subject-matter retained in the patent specification during such adaptation for reasons of comprehensibility, but indicated as not relating to the claimed invention.

3. "Tests" pour l'admissibilité d'une modification

3.1 Possibilité de déduire les modifications de la demande telle que déposée

Dans l'affaire **T 859/94**, la chambre a déclaré que la modification d'une formule chimique générique n'était pas admissible au regard de l'article 123(2) CBE si elle consistait à supprimer des substituants de façon à obtenir une combinaison particulière des substituants spécifiques respectifs, c'est-à-dire une caractéristique structurale donnée des composés concernés qui n'était pas divulguée initialement et qui conduisait à choisir une sous-classe de composés chimiques, ce qui n'était pas admissible.

B. Article 123(3) CBE

1. Questions générales

Dans l'affaire **T 1149/97** (JO OEB 2000, 259), la chambre a déclaré que s'il n'a pas été formé opposition, la décision de délivrer un brevet européen constitue normalement un "point de non retour" pour les modifications qu'il est possible d'apporter aux pièces de la demande dans le cadre de la procédure européenne. Si une opposition a été formée, cet effet irréversible produit par la délivrance du brevet se traduit par les restrictions auxquelles est soumise la modification ultérieure du fascicule du brevet en vertu des règles 57bis et 87, ainsi que de l'article 123(3) CBE. Bien que l'article 123(3) CBE vise uniquement les revendications du brevet européen, les modifications apportées à la description et aux dessins peuvent également étendre la protection conférée conformément à l'article 69(1) CBE.

Si, eu égard aux articles 84 et 69 CBE, les pièces de la demande ont été adaptées avant la délivrance pour tenir compte des modifications apportées aux revendications, ce qui a conduit à supprimer des éléments divulgués initialement afin d'éviter toute incohérence dans le fascicule du brevet, il n'est pas possible normalement, à moins d'enfreindre l'article 123(3) CBE, de rétablir dans le fascicule du brevet ou dans les revendications du brevet tel que délivré un objet qui avait été supprimé pour cette raison. Il en va de même pour les éléments qui, lors de cette adaptation, ont été maintenus dans le fascicule du brevet pour faciliter la compréhension, mais dont il est précisé qu'ils sont sans rapport avec l'invention revendiquée.

In **T 666/97** war im Produktanspruch des Hilfsantrags ein Verfahrensmerkmal nicht mehr enthalten, das der Produktanspruch des Hauptantrags enthalten hatte. Nach Auffassung der Kammer folgt aus der Tatsache, daß der Gegenstand, für den gemäß Hilfsantrag Schutz beansprucht werde, ein Produkt sei, daß er nur durch Merkmale gekennzeichnet werden könne, die sich im/am Produkt selbst manifestieren. Das bedeute, daß Manipulationen, die bei der Herstellung des Produkts stattfinden, aber nicht zu Produktmerkmalen führen, für die Definition des beanspruchten Produkts und somit den Schutzbereich des Anspruchs keine Relevanz hätten. Dies sei eine zwangsläufige Konsequenz der gefestigten Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach der Gegenstand eines Product-by-process-Anspruchs seine Neuheit nicht aus neuen Verfahrensschritten erlange, sondern nur aus strukturellen Merkmalen (s. T 205/83).

Zur Beantwortung der Frage nach der Erfüllung der Forderung des Artikels 123 (3) EPÜ müsse entschieden werden, ob das weggelassene "Product-by-process"-Merkmal technische Bedeutung für die Definition des beanspruchten Produkts habe, d. h. ob es ein Produktmerkmal sei. Die Kammer stellte fest, daß es sich bei dem weggelassenen "Product-by-process"-Merkmal um kein Produktmerkmal gehandelt habe. Daher sei der Anspruch nicht im Sinne des Artikels 123 (3) EPÜ erweitert worden.

2. Kategoriewechsel

In der Sache **T 20/94** umfaßte das Streitpatent in der erteilten Fassung ausschließlich Verfahrensansprüche für die Herstellung eines Erzeugnisses. In der geänderten Fassung enthielt es einen Erzeugnisanspruch für das Erzeugnis selbst.

Die Kammer argumentierte, daß der Schutz, den ein auf das Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses gerichteter Anspruch verleihe, dieses Verfahren betreffe und sich nach Artikel 64 (2) EPÜ auch auf das durch das Verfahren unmittelbar hergestellte Erzeugnis erstrecke; falls dieses Erzeugnis aber durch irgendein anderes Verfahren hergestellt würde, wäre es nicht geschützt.

Der Schutz, den ein auf das Erzeugnis selbst gerichteter Anspruch verleihe, sei für dieses Erzeugnis aber absolut,

In **T 666/97** the product claim of the auxiliary request no longer included a process feature which was included in the product claim of the main request. In the board's view the fact that the subject-matter for which protection was claimed in the auxiliary request was a product showed that it could only be characterised by features manifest in/on the product itself. That meant that manipulations taking place during product manufacture but not resulting in product features were of no relevance to the definition of the claimed product and hence to the scope of protection of the claim. That was an unavoidable implication of the established case law of the boards of appeal, under which the subject-matter of a product-by-process claim derives its novelty not from new procedural steps but purely from structural features (see T 205/83).

Thus, to resolve the issue of compliance with the requirements of Article 123(3) EPC, what had to be decided was whether the omitted product-by-process feature was technically significant for the definition of the claimed product, ie whether it was a product feature. The board found that the omitted product-by-process feature was not a product feature. Thus the claim had not been extended within the meaning of Article 123(3) EPC.

2. Change of claim category

In **T 20/94** the patent in suit in the form as granted exclusively comprised process claims for preparing a product. In the form as amended it comprised a product claim relating to the product per se.

The board stated that the protection conferred by a claim directed to a process for preparing a product covered that process. Pursuant to Article 64(2) EPC, a product directly obtained by that process was also protected, but it was not protected when obtained by any other process.

However, the protection conferred by a claim directed to a product per se was absolute upon that product. The

Dans l'affaire **T 666/97**, la revendication de produit selon la requête subsidiaire ne contenait plus une caractéristique de procédé qui figurait dans la revendication de produit selon la requête principale. Selon la chambre, puisque l'objet pour lequel il était recherché une protection selon la requête subsidiaire était un produit, il ne pouvait être défini que par des caractéristiques se manifestant dans le produit lui-même. Autrement dit, des manipulations effectuées lors de la fabrication du produit, qui ne confèrent pas de caractéristiques au produit ne sont pas pertinentes pour la définition du produit revendiqué et donc pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par la revendication. C'est ce qui découle logiquement de la jurisprudence constante des chambres de recours, qui estiment que la nouveauté de l'objet d'une revendication "product-by-process" (revendication d'un produit caractérisé par son procédé d'obtention) ne tient pas à la nouveauté des étapes du procédé, mais uniquement à celle des caractéristiques structurelles (cf. T 205/83).

Pour répondre à la question de savoir s'il est satisfait aux exigences de l'article 123(3) CBE, il convient donc d'établir si la caractéristique éliminée "product-by-process" est importante sur le plan technique pour la définition du produit revendiqué, c'est-à-dire s'il s'agit d'une caractéristique de produit. La chambre a constaté que ce n'était pas le cas. En conséquence, il n'y a pas eu extension au sens de l'article 123(3) CBE de la protection conférée par la revendication.

2. Changement de catégorie de revendication

Dans l'affaire **T 20/94**, le brevet en cause tel que délivré comprenait uniquement des revendications de procédé concernant l'obtention d'un produit. Dans sa forme modifiée, il comportait une revendication de produit portant sur le produit en tant que tel.

La protection conférée par une revendication relative à un procédé d'obtention d'un produit couvre le procédé en question. En vertu de l'article 64(2) CBE, le produit est également protégé dans la mesure où il est directement obtenu par ce procédé, mais il n'est pas protégé s'il est obtenu par un autre procédé.

En revanche, la protection conférée par une revendication portant sur un produit en tant que tel est une protec-

d. h. der Erzeugnisanspruch schütze dieses Erzeugnis unabhängig von dem Verfahren, durch das es hergestellt wurde. Ein durch ein beliebiges Herstellungsverfahren gewonnenes Erzeugnis liege also im Schutzbereich des Erzeugnisanspruchs.

Der Beschwerdeführer versuchte, diesen Einwand auszuräumen, indem er den geänderten Erzeugnisanspruch als einen Product-by-process-Anspruch unter Verwendung des Begriffs "unmittelbar hergestellt" abfaßte. Die Kammer lehnte dies ab und erklärte, daß ein Product-by-process-Anspruch als ein Anspruch ausgelegt werde, der auf das Erzeugnis selbst gerichtet sei, weil die Bezugnahme auf ein Verfahren für seine Herstellung nur dem Zweck diene, den Gegenstand zu definieren, für den Schutz begehrt werde, nämlich ein Erzeugnis. Ob nun der Begriff "unmittelbar hergestellt" oder irgendein anderer Begriff wie "hergestellt" oder "herstellbar" in einem Product-by-process-Anspruch verwendet werde oder nicht, ändere nichts an der Kategorie des Anspruchs, weil dieser auf einen "Gegenstand" gerichtet sei und mit ihm nach wie vor Schutz für das Erzeugnis selbst begehrt werde. Daher gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß ein Product-by-process-Anspruch genau wie jeder andere Erzeugnisanspruch unabhängig von seiner Formulierung immer auf das Erzeugnis selbst gerichtet ist und diesem Erzeugnis absoluten Schutz verleiht. Der Erzeugnisanspruch schütze also das Erzeugnis unabhängig vom Verfahren, durch das es hergestellt wurde. Somit verstoße der Anspruch 1 im vorliegenden Fall gegen Artikel 123 (3) EPÜ.

IV. PRIORITÄT

A. Identität der Erfindung

Gemäß Artikel 87 (1) EPÜ besteht ein Prioritätsrecht nur für **dieselbe Erfindung**.

1. Beanspruchung der in der Voranmeldung offenbarten Erfindung

In der Sache **T 552/94** fehlten im Anspruch 1 des Streitpatents die vier laut Prioritätsdokument zur Ausführung der Erfindung zwingend erforderlichen Merkmale a bis d, die demnach nicht mehr Voraussetzung für die nun definierte Erfindung waren. Daraus folgte, daß ohne diese Merkmale die im Anspruch 1 definierte Erfindung nicht dieselbe wie die im Prioritätsdokument beschriebene

product claim thus conferred protection on that product regardless of the process by which it was prepared. Hence the product, when obtained by any process of preparation, was also within the scope of protection conferred by the product claim.

The appellant attempted to overcome this objection by formulating the product claim as amended in the form of a product-by-process claim using the term "directly obtained". The board did not agree with this line of argument, stating that a product-by-process claim was interpreted as a claim directed to the product per se, since the only purpose of referring to a process for its preparation was to define the subject-matter for which protection was sought, which was a product. Whether or not the term "directly obtained" or any other term, such as "obtained" or "obtainable", was used in a product-by-process claim, the category of that claim did not change as it was directed to a physical entity, and the subject-matter of that claim, for which protection was sought, remained the product per se. Therefore the board came to the conclusion that, regardless of how a product-by-process claim was worded, it was still directed to the product per se and conferred absolute protection upon the product, precisely as any other claim to a product per se. Hence that product claim conferred protection upon the product regardless of the process by which it was prepared. Thus claim 1 in the case in question contravened Article 123(3) EPC.

IV. PRIORITY

A. Identity of invention

Pursuant to Article 87(1) EPC, a right to priority may only be enjoyed in respect of the **same invention**.

1. Claiming the invention disclosed in the earlier application

In **T 552/94** claim 1 of the patent in suit omitted the four features (a) to (d) taught in the priority document to be mandatory for performing that invention, ie these features were no longer a prerequisite for the invention as defined. From the omission of the mandatory features it followed that the invention as defined by claim 1 could not be the same as that described in the priority document;

tion absolue pour ce produit. La revendication de produit confère donc une protection à ce produit, quel que soit son procédé d'obtention. En conséquence, le produit obtenu par un quelconque procédé d'obtention est également couvert par la revendication de produit.

Le requérant a tenté de répondre à cette objection en formulant la revendication de produit telle que modifiée sous la forme d'une revendication "product-by-process", dans laquelle était utilisée l'expression "directement obtenu". La chambre n'a pas été d'accord et a déclaré qu'une revendication "product-by-process" est considérée comme portant sur le produit en tant que tel, puisque la référence au procédé d'obtention du produit sert uniquement à définir l'objet pour lequel une protection est recherchée, lequel est un produit. Qu'il soit utilisé ou non dans la revendication "product-by-process" l'expression "directement obtenu" ou toute autre expression, telle que "obtenu" ou "susceptible d'être obtenu", cette revendication ne change pas pour autant de catégorie, puisqu'elle porte sur une entité physique et que l'objet de cette revendication, pour lequel une protection est recherchée, demeure le produit en tant que tel. La chambre a conclu par conséquent que quelle que soit la façon dont est formulée une revendication "product-by-process", elle porte toujours sur le produit en tant que tel et lui confère une protection absolue, à l'instar de n'importe quelle autre revendication de produit. Cette revendication de produit conférerait donc une protection au produit, quel que soit son procédé d'obtention. Par conséquent, dans cette affaire, la revendication 1 allait à l'encontre des dispositions de l'article 123(3) CBE.

IV. PRIORITE

A. Identité de l'invention

En vertu de l'article 87(1) CBE, une demande ne peut bénéficier d'un droit de priorité que pour la **même invention**.

1. Revendication de l'invention divulguée dans la demande antérieure

Dans l'affaire **T 552/94**, la revendication 1 du brevet en litige ne comportait pas les quatre caractéristiques a) à d), qui étaient présentées dans le document de priorité comme essentielles pour la mise en oeuvre de cette invention, c'est-à-dire que ces caractéristiques étaient devenues superflues pour la mise en oeuvre de l'invention telle que définie. Du fait de l'omission de ces caractéristiques

sein konnte, so daß das Erfordernis des Artikels 87 (1) EPÜ nicht erfüllt war (T 134/94; T 1082/93). Wenn eine Priorität beansprucht wird, aber nicht zuerkannt werden kann, weil die wesentliche Voraussetzung nicht erfüllt ist, daß die Erfindung in beiden Fällen dieselbe ist, so entsteht auch kein Prioritätsrecht (G 3/93, ABI. EPA 1995, 18).

2. Nacharbeitbare Offenbarung im Prioritätsdokument

In T 919/93 enthielt der Anspruch 1 des europäischen Patents einen Hinweis auf die Inaktivierung eines Virus im Zusammenhang mit der Immunschwächeerkrankung Aids, ohne daß dieses Verfahren im Prioritätsdokument *expressis verbis* genannt war oder implizit aus ihm abgeleitet werden konnte.

Die Kammer bezog sich auf die Entscheidung T 449/90, wonach das Merkmal der Inaktivierung des NANB-Hepatitis-Virus oder des Aids-virus durch trockene Erhitzung für den Fachmann nachprüfbar sein muß, damit die europäische Patentanmeldung das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung erfüllt. In T 449/90 wurde anerkannt, daß es vor dem Anmeldetag des Streitpatents keine Methoden zur Züchtung von NANB-Hepatitis-Viren oder Aidsviren gab und demzufolge keine Möglichkeit bestand, diese Viren in einem lebenden Organismus oder einer Zellkultur direkt oder aber durch Messung der gegebenenfalls gegen diese Viren gebildeten Antikörper indirekt nachzuweisen. Die Anmeldung in der eingereichten Fassung enthielt jedoch Ausführungen über eine Testmethode zum Nachweis der Virusinaktivierung in trocken erhitzten Blutgerinnungspräparaten, bei dem hochgradig hitzestabile Viren (z. B. der Sindbis-Virus) als Indikatoren für die Inaktivierung dienten. Die Kammer befand, daß der Fachmann anhand dieser technischen Informationen hinreichend beurteilen konnte, ob der NANB-Hepatitis-Virus oder der Aidsvirus durch die Erhitzung im wesentlichen inaktiviert wurde, und daß die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ demnach erfüllt waren.

Entsprechende, im Hinblick auf Artikel 83 EPÜ wesentliche Textstellen enthielt auch die jetzige europäische

hence the requirement of Article 87(1) was not fulfilled (T 134/94; T 1082/93). Where priority is claimed but cannot be allowed because the essential condition, that the inventions are the same is not met, there is no right to priority (G 3/93, OJ EPO 1995, 18).

2. Enabling disclosure in priority document

In T 919/93, claim 1 of the European patent comprised a reference to the inactivation of a virus related to Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) which was neither cited *expressis verbis* in the priority document nor implicitly derivable therefrom.

The board referred to T 449/90 where it was stated that the feature of inactivation of the NANB-hepatitis or AIDS virus upon dry heating had to be testable by the skilled person in order for the European application to fulfil the requirement of sufficiency of disclosure. It was acknowledged that before the filing date of the patent in suit, there were no techniques to cultivate the NANB-hepatitis or AIDS virus so that consequently no means for a direct detection of these viruses in a living entity or a cell culture or indirect tracing by measuring the antibodies possibly raised against these viruses was at hand. But there were passages in the application as filed, relating to a method for testing virus inactivation in dry heated blood clotting factor preparations based on the use of thermally highly stable viruses (eg the sindbis virus) as virus inactivation indicators. This technical information was considered by the board in that case to be sufficient for the skilled person to evaluate whether NANB-hepatitis or AIDS virus had been substantially inactivated by the heat treatment and thus the requirements of Article 83 EPC were found to be fulfilled.

However, these passages in the European application as filed, essential for the patent application to meet the

essentiellen, l'invention telle que définie dans la revendication 1 ne pouvait être la même que celle décrite dans le document de priorité, si bien qu'il n'était pas satisfait à la condition requise à l'article 87(1) CBE (T 134/94 ; T 1082/93). Lorsqu'une priorité est revendiquée mais ne peut être reconnue du fait qu'il n'est pas satisfait à une condition essentielle, à savoir que l'invention divulguée dans la demande doit être la même que celle qui a été divulguée dans la demande antérieure, il n'existe pas de droit de priorité (G 3/93, JO OEB 1995, 18).

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

Dans l'affaire T 919/93, la revendication 1 du brevet européen faisait référence à l'inactivation d'un virus relatif au Syndrome de déficience d'immunité acquise (SIDA), or l'inactivation de ce virus n'était pas mentionnée *expressément* dans le document de priorité et n'en découlait pas non plus implicitement.

La chambre s'est référée à la décision T 449/90, dans laquelle il avait été déclaré que pour qu'il puisse être considéré que la demande européenne expose l'invention de façon suffisamment claire et complète, il était nécessaire que l'homme du métier puisse tester la caractéristique de l'inactivation du virus de l'hépatite NANB ou du SIDA par chauffage à sec. Il était reconnu qu'il n'existait avant la date de dépôt du brevet en cause aucune technique de culture du virus de l'hépatite NANB ou du SIDA, si bien que l'on ne disposait d'aucun moyen de détecter directement ces virus dans une entité vivante ou une culture cellulaire, ou d'en établir indirectement la trace en mesurant les anticorps qui auraient pu être formés contre ces virus. Cependant, dans certains passages de la demande telle que déposée, il était question d'une méthode de test de l'inactivation du virus dans des préparations de facteurs de coagulation du sang chauffées à sec, dans lesquelles il était utilisé comme indicateurs de l'inactivation du virus des virus très stables à la chaleur (par ex. le virus sindbis). La chambre a considéré que cette information technique était suffisante pour permettre à l'homme du métier d'apprécier si le traitement par chauffage avait rendu substantiellement inactif le virus de l'hépatite NANB ou du SIDA, et qu'en conséquence, il était satisfait aux conditions requises à l'article 83 CBE.

Or, les passages en question de la demande européenne telle que déposée, qui étaient essentiels pour

Anmeldung in der eingereichten Fassung, nicht jedoch das Prioritätsdokument, das deshalb für den beanspruchten Gegenstand nicht nacharbeitbar war. Daher konnte im vorliegenden Fall die Priorität nicht wirksam beansprucht werden.

B. Erste Anmeldung in einem Verbandsland

Grundsätzlich kann nur die erste in einem Verbandsland der PVÜ getätigte Anmeldung der Erfindung Grundlage des Prioritätsrechts sein. Für den Anwendungsbereich des EPÜ ergibt sich dies aus Artikel 87 (1) EPÜ.

Gibt es neben der Anmeldung, deren Priorität in der europäischen Nachanmeldung beansprucht wird, noch eine ältere Voranmeldung, so ist zu untersuchen, ob die in der Nachanmeldung beanspruchte Erfindung schon in dieser älteren Anmeldung offenbart und daher ein auf die jüngere Voranmeldung gestützter Prioritätsanspruch unwirksam ist. Dabei sind dieselben Grundsätze anzuwenden wie auch sonst bei der Prüfung auf Identität der Erfindung in der prioritätsbegründenden und prioritätsbeanspruchenden Anmeldung: Die Frage ist, ob die in der Nachanmeldung beanspruchte Erfindung schon durch den Gesamthalt der älteren Voranmeldung oder erst in der jüngeren offenbart wurde.

Der Gegenstand des Streitpatents in der Sache **T 107/96** enthielt das Merkmal "Kontaktwinkel von mehr als 120 Grad", das auch in der jüngeren amerikanischen Voranmeldung P2 offenbart war. In P2 wird der weiten Öffnung des "Kontaktwinkels" ein besonders vorteilhafter Effekt zugeschrieben. In der älteren amerikanischen Voranmeldung P1 wurden der "Kontaktwinkel" und seine Vorteile mit keinem Wort erwähnt. Die Abbildungen in P1 enthielten allerdings Diagramme und schematische Zeichnungen. Die Kammer stellte fest, daß diese gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht zur Ermittlung der Mindestöffnung des "Kontaktwinkels" herangezogen werden dürfen, da Maße, die man erst durch das Nachmessen einer Diagrammdarstellung in einem Dokument erhält, nicht

requirements of Article 83 EPC had no counterpart in the priority document, which was thus not enabling for the claimed subject-matter. Thus in the case in point the priority could not validly be claimed.

B. First application in a Paris Convention country

In principle, only the first application in a state which is party to the Paris Convention can form the basis of a priority right. In the EPC this is made clear in Article 87(1).

If, as well as the application whose priority is being claimed in the subsequent European application, an earlier previous application was also filed, it must be established whether the invention claimed in the subsequent application was disclosed in the earlier application, which would render a priority claim based on the later previous application invalid. The same principles have to be applied as when establishing identity of invention between the application forming the basis of priority and the application claiming priority. The question is whether the invention claimed in the subsequent application was already disclosed in the earlier previous application taken as a whole or only in the later one.

The subject-matter in **T 107/96** of the patent in suit contained the feature "angle of contact greater than 120", which feature was disclosed in the later previous US application P2. In P2 a particular advantageous effect was also attributed to the large extent of the said "angle of contact". The earlier previous US application P1 was totally silent about the aforementioned feature "angle of contact" and its advantageous effect. However, the figures of P1 represented diagrammatic and schematic drawings. The board stated that, therefore, in line with the established jurisprudence of the boards of appeal, they could not serve as a basis for determining the extent of a minimum "angle of contact" because dimensions obtained merely by measuring a diagrammatic representation of a document did not form part of the

qu'il puisse être considéré que la demande satisfaisait aux conditions requises à l'article 83 CBE, n'avaient pas leur pendant dans la demande dont la priorité était revendiquée, si bien que celle-ci ne permettait pas à l'homme du métier de mettre en oeuvre l'objet revendiqué. Il n'était donc pas possible en l'espèce de revendiquer valablement la priorité de cette demande.

B. Première demande dans un pays de l'Union

En principe, seul le premier dépôt d'une demande de brevet concernant l'invention, dans un pays de l'Union selon la Convention de Paris, peut fonder un droit de priorité. S'agissant du champ d'application de la CBE, cela découle de l'article 87(1) CBE.

S'il existe, outre la demande dont la priorité est revendiquée dans la demande européenne ultérieure, une autre demande antérieure plus ancienne, il y a lieu d'examiner si l'invention revendiquée dans la demande ultérieure n'a pas déjà été divulguée dans cette demande plus ancienne et si, par conséquent, la revendication de priorité fondée sur la demande antérieure plus récente n'est pas sans effet. Il faut à cet égard observer les principes habituellement appliqués pour vérifier l'identité de l'invention faisant l'objet de la demande donnant naissance au droit de priorité et de la demande revendiquant la priorité. La question est de savoir si l'invention revendiquée dans la demande ultérieure a déjà été divulguée dans la demande antérieure plus ancienne considérée du point de vue de son contenu global ou seulement dans la demande antérieure plus récente.

Dans l'affaire **T 107/96**, l'objet du brevet en litige comportait la caractéristique "angle de contact supérieure à 120°", qui avait été divulguée dans la seconde demande américaine antérieure P2. Selon cette demande, la grande amplitude dudit "angle de contact" présentait également un avantage particulier. Dans la première demande antérieure américaine P1 en revanche, il n'était absolument pas question de la caractéristique susmentionnée de l'"angle de contact" et de l'avantage qu'elle présentait. Les figures de P1 étaient cependant des diagrammes et des schémas. La chambre a estimé que selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il n'était pas possible de déterminer l'étendue d'un "angle de contact" minimum sur la base de ces figures, car des dimensions obtenues par simple

Bestandteil der Offenbarung sind. Mithin war das genannte Merkmal eines "Kontaktwinkels von mehr als 120 Grad" nicht in der älteren US-Voranmeldung P1, sondern erst in der jüngeren US-Voranmeldung P2 offenbart, so daß die im Streitpatent beanspruchte Priorität der US-Anmeldung P2 wirksam war.

disclosure. Hence, the said feature "angle of contact greater than 120 °", was not disclosed in the earlier previous US application P1 but only in the later previous US application P2. This meant that the priority from US application P2 claimed by the patent in suit was valid.

mesure d'un diagramme dans un document ne pouvaient être considérées comme faisant partie de la divulgation. Ainsi, la caractéristique de "l'angle de contact supérieur à 120°" n'était pas divulguée dans la première demande américaine antérieure P1, mais uniquement dans la seconde demande américaine antérieure P2. En conséquence, la priorité de la seconde demande US P2 revendiquée dans le brevet en litige devait être considérée comme valable.

V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Rechtliches Gehör

1. Einleitung

In der Sache **T 1022/98** informierte die Prüfungsabteilung den Anmelder in ihrem letzten Bescheid ausdrücklich darüber, daß die Erörterung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit zurückgestellt werde, bis der Einwand nach Artikel 123 (2) entkräftet sei. Der Beschwerdeführer konnte daher zu Recht davon ausgehen, daß er noch Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten werde. Mit der unmittelbaren Zurückweisung wegen mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit der Anmeldung auf der Grundlage des nach dem letzten Bescheid der Prüfungsabteilung eingereichten Anspruchsatzes konnte er nicht rechnen. Daß die Anmeldung aufgrund mangelnder Neuheit zurückgewiesen wurde, ohne daß der Beschwerdeführer zuvor eine weitere Gelegenheit erhielt, sich zu dieser Frage zu äußern, stellte daher einen Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ dar.

In **T 921/94** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die in gutem Glauben gemachten Ausführungen des Beschwerdeführers und die Angaben in seinem Testbericht die strittigen Punkte wesentlich änderten und daß die Prüfungsabteilung nach Artikel 96 (2) und 113 (1) EPÜ rechtlich verpflichtet sei, den Beschwerdeführer von den durch die neue Sachlage bedingten Einwänden nach dem EPÜ zu unterrichten und ihn vor einem Zurückweisungsbeschuß zu einer weiteren Stellungnahme aufzufordern. Andernfalls mache sie sich eines Verfahrensmangels schuldig.

Im Verfahren **T 201/98** verwies die Kammer auf die unglückliche Formulierung der Richtlinien, die einerseits beim Anmelder oder seinem Vertreter den Eindruck erwecke, es werde vor der Zurückweisung nach einem einzigen Bescheid noch einen war-

V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS

A. Right to be heard

1. General issues

In **T 1022/98** the examining division in its last communication expressly informed the appellant that discussion on novelty and inventive step was deferred until the objection under Article 123(2) had been overcome. The appellant was therefore entitled to assume that it would still be given an opportunity to comment on these issues. It could not anticipate immediate refusal on the ground of lack of novelty or inventive step of the application on the basis of the set of claims filed after the examining division's last communication. Thus the refusal of the application for lack of novelty, without previously giving the appellant a further opportunity to comment on this issue, constituted an infringement of Article 113(1) EPC.

In **T 921/94** the board held that the appellant's bona fide submissions and the technical information provided by its test report substantially changed the points at issue, and that the examining division had a legal obligation under Articles 96(2) and 113(1) EPC to inform the appellant of the objections under the EPC arising in the new situation and to invite it to file further observations before issuing a decision to refuse the application. Failure to meet this obligation amounted to a procedural violation.

In **T 201/98** the board said it was unfortunate that the Guidelines were worded in such a way as on the one hand to lead the applicant or its representative to expect a warning before rejection after a single communication and on the other hand to

V. PRINCIPES DIRECTEURS DE PROCEDURE

A. Droit d'être entendu

1. Questions générales

Dans l'affaire **T 1022/98**, la division d'examen avait, dans sa dernière notification, expressément informé le requérant que l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive était reporté jusqu'à ce que l'objection formulée au titre de l'article 123(2) CBE ait été levée. Le requérant était donc fondé à supposer qu'il aurait encore la possibilité de prendre position sur ces questions. Il ne pouvait pas s'attendre à ce que la demande fût immédiatement rejetée, pour absence de nouveauté et d'activité inventive, sur la base du jeu de revendications qu'il avait déposé en réponse à la dernière notification de la division d'examen. Aussi était-il contraire aux dispositions de l'article 113(1) CBE de rejeter la demande pour absence de nouveauté, sans donner auparavant au requérant de nouveau la possibilité de prendre position sur cette question.

Dans l'affaire **T 921/94**, la chambre a considéré que les moyens invoqués de bonne foi par le requérant et les informations techniques contenues dans son compte rendu d'essai modifiaient considérablement les points en litige. La division d'examen était donc juridiquement tenue, en vertu des articles 96(2) et 113(1) CBE, d'informer le requérant des objections au titre de la CBE qui découlaient de la nouvelle situation et de l'inviter de nouveau à présenter ses observations avant de prononcer le rejet de la demande, faute de quoi il y avait vice de procédure.

Dans l'affaire **T 201/98**, la chambre a jugé fâcheux que les directives soient formulées de manière à, d'une part, laisser croire au demandeur ou à son mandataire qu'il sera prévenu du rejet de la demande après une seule notification et, d'autre part, à susciter

nenden Hinweis geben, ihnen andererseits aber die moralische Schuld für die Zurückweisung zuweise. Die Kammer räumte ein, daß im vorliegenden Fall der Beschwerdeführer mit seiner Antwort auf den einzigen Bescheid einen ernstzunehmenden Versuch gemacht habe, sich mit den Einwänden der Prüfungsabteilung auseinanderzusetzen. Jedoch gehe eine Prüfungsabteilung nicht über ihren Ermessensspielraum hinaus, wenn sie eine Anmeldung unmittelbar zurückweise, sofern ihre Entscheidung auf Gründen beruhe, zu denen der Beschwerdeführer sich äußern konnte.

Nach Artikel 101 (2) und Regel 57 (3) EPÜ fordert die Einspruchsabteilung bei der Prüfung des Einspruchs die Beteiligten **so oft wie erforderlich** auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen. Im Fall **T 103/97** hat die Kammer entschieden, daß ein Verstoß gegen diese Vorschriften vorliege, wenn ein Patent ohne vorherige Stellungnahme der Einspruchsabteilung widerrufen werde und die betreffende Entscheidung die Information enthalte, daß Ansprüche gewährbare Gegenstände aufweisen. Gleichzeitig sei hierin ein Verstoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs gemäß Artikel 113(1) EPÜ zu sehen.

2. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung

Nach Auffassung des Beschwerdeführers hatte die Einspruchsabteilung gegen Artikel 113 EPÜ verstoßen, indem sie ihre vorläufige Meinung nach der mündlichen Verhandlung geändert hatte, ohne daß er sich zu den Gründen, auf die sich erst die angefochtene Entscheidung stützte, äußern konnte. In **T 68/94** erklärte die Kammer, vorläufige Meinungen seien nie bindend. Eine mündliche Verhandlung diene dazu, die Argumente der Parteien in konzentrierter Form darzulegen und zu diskutieren. Dies bedeute, daß sich beide Parteien bei dieser Gelegenheit zu den Argumenten der Gegenpartei äußern könnten, entsprechend den Erfordernissen des Artikels 113 EPÜ. Die Beschwerdeführerin habe schon in einem Brief ihre Argumente dargestellt, die die Einspruchsabteilung dann in der angefochtenen Entscheidung für sachdienlich gehalten habe. Jeder Partei seien somit alle Argumente bekannt gewesen. Jede Partei müsse wissen, daß Argumente des Gegners das entscheidende Gremium überzeugen könnten. Der Beschwerdeführer habe auch Gelegenheit gehabt, in

impute moral culpability for rejection. The board accepted that, in this case, the appellant's response to the single communication had been a bona fide attempt to deal with the examining division's objections. However, an examining division did not exceed its discretionary power by an immediate refusal, provided that the decision was based on grounds on which the appellant had had an opportunity to present comments.

Under Article 101(2) and Rule 57(3) EPC, in the course of examination of the opposition, the opposition division must invite the parties **as often as necessary** to file observations, within a period to be fixed by the opposition division, on communications from other parties or issued by itself. In **T 103/97** the board decided that these provisions were violated if a patent was revoked without a prior statement from the opposition division and the relevant decision contained the information that the claims included allowable subject-matter. This was also to be seen as violating the principle of the right to be heard according to Article 113(1) EPC.

2. Right to be heard in oral proceedings

In the appellants' view, the opposition division had violated Article 113 EPC by changing its provisional opinion after the oral proceedings without giving the appellants an opportunity to comment on the grounds, which had not been stated before, on which the contested decision was based. In **T 68/94** the board pointed out that provisional opinions were never binding. The purpose of oral proceedings was to summarise and discuss the parties' arguments. This meant that either party could present its comments on the other's counter-arguments, in accordance with the requirements of Article 113 EPC. The respondents had already filed a letter setting out the arguments which the opposition division had then endorsed in the contested decision. All the arguments in the case had therefore been known to both parties. Any party must be aware that the other side's arguments could sway the opinion of the relevant body. The appellants had also had an opportunity to comment on the respondents' submissions during the oral proceedings before

un sentiment de culpabilité en cas de rejet. Elle a admis qu'en l'espèce, le requérant avait tenté de bonne foi, dans sa réponse à la seule notification qui avait été émise, de répondre aux objections de la division d'examen. Toutefois, une division d'examen ne va pas au-delà de son pouvoir d'appréciation en rejetant immédiatement la demande, dès lors que la décision est fondée sur des motifs au sujet desquels le requérant a pu prendre position.

Conformément à l'article 101(2) et à la règle 57(3) CBE, la division d'opposition invite les parties, **aussi souvent qu'il est nécessaire**, au cours de l'examen de l'opposition, à présenter dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elles leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties. Dans l'affaire **T 103/97**, la chambre a déclaré que ces dispositions sont méconvenues lorsqu'un brevet est révoqué sans observations préalables de la division d'opposition, et que la décision concernée indique que les revendications comprennent des éléments admissibles. Une telle façon de procéder porte également atteinte au principe du contradictoire posé à l'article 113(1) CBE.

2. Droit d'être entendu dans une procédure orale

De l'avis du requérant, la division d'opposition avait enfreint l'article 113 CBE, dans la mesure où elle avait changé son opinion provisoire après la procédure orale, sans qu'il ait pu se prononcer sur les motifs sur lesquels la décision contestée était fondée. Dans l'affaire **T 68/94**, la chambre a déclaré qu'une instance n'est jamais liée par une opinion provisoire. Le but de la procédure orale est de permettre aux parties d'exposer leurs arguments sous une forme concentrée et de les examiner. Cela signifie que les deux parties peuvent se prononcer à cette occasion sur les arguments de la partie adverse, conformément aux dispositions de l'article 113 CBE. L'intimé avait déjà présenté dans une lettre ses arguments, que la division d'opposition avait jugé utiles dans la décision contestée. Chaque partie avait donc eu connaissance de l'ensemble des arguments. Toute partie doit savoir que les arguments de la partie adverse sont susceptibles de convaincre l'instance chargée de statuer. Le requérant avait également eu la possibilité de prendre position, au cours de la

der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung zu den Ausführungen der Beschwerdegegnerin Stellung zu nehmen. Die Kammer sah keinen Verstoß gegen das rechtliche Gehör.

In **T 862/98** war die erstinstanzliche Entscheidung von der Einspruchsabteilung in anderer Besetzung als derjenigen unterzeichnet worden, vor der die mündliche Verhandlung stattgefunden hatte, weil das zweite Mitglied **nach** der mündlichen Verhandlung ausgetauscht worden war.

Unter Bezugnahme auf T 243/87 stellte die Kammer fest, daß ein solcher Austausch die endgültige schriftliche Entscheidung u. U. ganz erheblich beeinflussen könnte, weil das neue Mitglied den tatsächlichen Verlauf der mündlichen Verhandlung nicht kenne. Da darüber hinaus die mündliche Verhandlung einen Eckpfeiler des rechtlichen Gehörs nach Artikel 113 (1) EPÜ bilde, sollten für die endgültige Entscheidung wichtige Feststellungen in der mündlichen Verhandlung in Anwesenheit und unter Beteiligung derjenigen Mitglieder getroffen werden, die die endgültige Entscheidung erlassen, und zwar auch dann, wenn keine Sachentscheidung verkündet werde.

Die Kammer entschied, daß Änderungen in der Zusammensetzung einer Einspruchsabteilung nach einer mündlichen Verhandlung generell auch dann vermieden werden sollten, wenn keine endgültige Sachentscheidung verkündet werde. Wenn dies nicht möglich sei, sollte den Beteiligten in der Regel angeboten werden, daß eine erneute mündliche Verhandlung stattfindet (s. analog Artikel 7 (1) VOBK). In Ausnahmefällen könne dies unterbleiben, und zwar insbesondere dann, wenn die endgültige, von einer anders zusammengesetzten Einspruchsabteilung erlassene Entscheidung nicht im wesentlichen auf in der mündlichen Verhandlung getroffene Feststellungen gestützt sei, sondern auf neue Tatsachen und Beweismittel, die den Beteiligten im weiteren schriftlichen Verfahren mitgeteilt worden seien.

In der Sache **T 376/98** war nach Ansicht der Kammer der Akte zu entnehmen, daß sich die Prüfungsabteilung erstmals in der mündlichen Verhandlung auf die Druckschrift D4 bezog. Die Prüfungsabteilung unterbrach die mündliche Verhandlung, um dem Anmelder für die Prüfung der Druckschrift Zeit einzuräumen. Bei Fortsetzung der mündlichen Verhandlung beantragte der Beschwerdeführer eine Entscheidung anhand der Aktenlage.

the opposition division. The board saw no breach of the principle of the right to be heard.

In **T 862/98** the decision of the department of first instance was signed by an opposition division different from that before which the oral proceedings had taken place, the second member having been replaced **after** the oral proceedings.

Referring to T 243/87, the board noted that such a change introduced a considerable risk of influencing the final written decision, since the new member would not be aware of what really happened in the course of the oral proceedings. Furthermore, given that oral proceedings were a fundamental expression of the right to be heard according to Article 113(1) EPC, any findings at oral proceedings relevant to the final decision should be made in the presence and with the involvement of the members giving the final decision.

The board decided that changes in the composition of an opposition division after oral proceedings should generally be avoided. This also applied to cases where no final substantive decision had been given orally. Where changes were unavoidable, new oral proceedings must in general be offered to the parties (see the analogous rule in Article 7(1) RPBA). Such offers might be forgone in exceptional cases, in particular if the final decision given by a differently composed opposition division was not substantially based on findings arrived at during the oral proceedings but on fresh facts and arguments communicated to the parties in the resumed written proceedings.

In **T 376/98** it was evident from the file that the examining division had referred to document D4 for the first time during the oral proceedings. The examining division interrupted the oral proceedings to give the applicant time for consideration. When the oral proceedings were resumed, the appellant requested a decision based on the documents on file.

procédure orale devant la division d'opposition, sur l'argumentation de l'intimé. Aussi la chambre a-t-elle estimé qu'il n'y avait pas eu violation du droit d'être entendu.

Dans l'affaire **T 862/98**, la décision de la première instance était signée par une division d'opposition dont la composition était différente de celle devant laquelle la procédure orale avait eu lieu, le deuxième membre ayant été remplacé **après** la procédure orale.

Se référant à la décision T 243/87, la chambre a fait observer qu'un tel changement risquait fort d'avoir une incidence sur la décision finale écrite, dans la mesure où le nouveau membre ne sait pas ce qui s'est réellement produit au cours de la procédure orale. En outre, la procédure orale étant l'expression fondamentale du droit d'être entendu, prévu à l'article 113(1) CBE, toute constatation pertinente pour la décision finale qui est faite lors de la procédure orale devrait être effectuée en présence et avec la participation des membres qui rendent cette décision finale, et ce y compris dans les cas où une décision au fond n'a pas été prononcée.

La chambre a déclaré qu'il fallait éviter d'une manière générale de changer la composition de la division d'opposition après la procédure orale, y compris lorsqu'aucune décision finale n'a été prononcée sur le fond. Lorsque cela n'est pas réalisable, il convient en général de proposer aux parties une nouvelle procédure orale (cf. art. 7(1) RPCR). Dans certains cas exceptionnels, il est possible de renoncer à faire une telle proposition, en particulier lorsque la décision finale rendue par une division d'opposition dans une composition différente n'est pas essentiellement fondée sur des énonciations résultant de la procédure orale, mais sur de nouveaux faits et arguments communiqués aux parties dans la procédure écrite qui a suivi.

Dans l'affaire **T 376/98**, la chambre a estimé qu'il ressortait à l'évidence du dossier que la division d'examen avait mentionné le document D4 pour la première fois au cours de la procédure orale. La division d'examen avait interrompu la procédure orale, afin de permettre au demandeur d'examiner ce document. A la reprise de la procédure orale, le requérant a demandé une décision en l'état du dossier.

Hinsichtlich der Einführung von D4 erst in der mündlichen Verhandlung bemerkte die Kammer, daß es für die Prüfungsabteilung keine verfahrensrechtlichen Einschränkungen gebe und sie in jeder Phase des Prüfungsverfahrens relevante Dokumente anziehen könne, solange der Anmelder eine faire Chance erhalte, vor der endgültigen Entscheidung zu den erhobenen Einwänden Stellung zu nehmen. Nach Auffassung der Kammer konnte der Antrag des Beschwerdeführers auf eine Entscheidung nur so verstanden werden, daß der Beschwerdeführer an einer weiteren Beratung über die Relevanz der Druckschrift D4 oder ihre Bedeutung für die Entscheidung nicht interessiert war. De facto ließ der Antrag des Beschwerdeführers der Prüfungsabteilung keine andere Wahl, als über den Fall direkt zu entscheiden, und bei dieser Sachlage war hierin kein Verfahrensmangel zu sehen.

3. Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung und rechtliches Gehör

In der Sache **T 1049/93** entschied die Kammer wie folgt: Ist ein ordnungsgemäß geladener Einsprechender der mündlichen Verhandlung aus freien Stücken ferngeblieben, so kann eine Beschwerdekammer weiterhin den Stand der Technik berücksichtigen, der der Aufrechterhaltung des Streitpatents entgegenstehen könnte, und zwar unabhängig davon, von wem dieser Stand der Technik vorgebracht wurde. Wurde eine Entscheidung in Abwesenheit des Einsprechenden mündlich verkündet, so "können neue Argumente grundsätzlich in der Begründung der Entscheidung aufgegriffen werden" (G 4/92). Dasselbe Prinzip muß auch für einen Stand der Technik gelten, der zugunsten des abwesenden Einsprechenden spricht. Bei einem solchen Stand der Technik handelt es sich nicht um neue Tatsachen im Sinne der Stellungnahme G 4/92, die nicht so ausgelegt werden darf, daß sie die Rechte eines aus freien Stücken ferngebliebenen Beteiligten erweitert.

In **T 892/94** (ABI. EPA 2000, 1) blieb der Beschwerdegegner (Patentinhaber) nicht nur trotz ordnungsgemäßer Ladung der mündlichen Verhandlung fern, sondern teilte der Kammer schon vor der mündlichen Verhandlung seine Entscheidung mit, sich nicht weiter am Verfahren zu beteiligen.

Nach Ansicht der Kammer war die Entscheidung auf Widerruf des Patents vollständig auf Gründe, Tatsachen und Beweismittel gestützt, die dem Beschwerdegegner bereits aus

Regarding the introduction of D4 at the oral proceedings, the board noted that no procedural limitations were placed upon the examining division to cite relevant documents during any stage of the examination procedure, as long as the applicant was given a fair chance to comment on the objections raised before a final decision was taken. In the board's opinion, the appellant's request for a decision could only be taken to mean that the appellant was not interested in a further debate about the relevance of D4 or its importance for the decision. In fact, the appellant's request left the examining division no other choice than to decide the case straight away and no procedural violation could be seen in the circumstances.

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

In **T 1049/93** the board decided that, where a duly summoned opponent chose not to attend oral proceedings, a board of appeal could still consider prior art which might be an obstacle to the maintenance of the patent in suit, irrespective of by whom that prior art was put forward. Where a decision was given orally in the opponent's absence, "new arguments may in principle be used to support the reasons for the decision" (G 4/92). The same must apply to prior art which favoured the absent opponent. Such prior art did not constitute new facts within the meaning of G 4/92, which should not be construed as extending or prolonging the rights of a voluntarily absent party.

In **T 892/94** (OJ EPO 2000, 1) the respondents (proprietors), albeit duly summoned, not only failed to appear at the oral proceedings but had also notified the board in advance, before the oral proceedings were held, of their decision to take no further part in the proceedings.

In the board's view, the decision to revoke the patent was entirely based on grounds, facts and evidence which were already known to the respondents from the proceedings

S'agissant de l'introduction du document D4 au stade de la procédure orale seulement, la chambre a relevé que la division d'examen pouvait citer des documents pertinents à n'importe quel stade de la procédure d'examen, sans aucune restriction d'ordre procédural, dès lors que le demandeur a eu l'occasion d'exprimer son opinion sur les objections soulevées avant que ne soit rendue une décision finale. Selon la chambre, la demande du requérant concernant le prononcé de la décision ne pouvait être interprétée que comme signifiant que le requérant ne souhaitait pas discuter de la pertinence de D4 ou de son importance pour la décision. En fait, la demande du requérant n'avait laissé d'autre choix à la division d'examen que de trancher l'affaire immédiatement. Dans ces circonstances, il n'y avait donc pas vice de procédure.

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

Dans l'affaire **T 1049/93**, la chambre a déclaré que lorsqu'un opposant dûment cité choisit de ne pas comparaître à la procédure orale, la chambre peut encore examiner un élément de l'état de la technique susceptible de faire obstacle au maintien du brevet en litige, quelle que soit la partie qui l'a invoqué. Lorsqu'une décision est prononcée en l'absence de l'opposant, "des arguments nouveaux peuvent être, en principe, retenus dans la motivation de la décision" (G 4/92). Il en va de même pour un élément de l'état de la technique qui plaide en faveur de l'opposant absent. Un tel état de la technique ne constitue pas de nouveaux faits au sens de la décision G 4/92, dont l'avis ne saurait être compris comme prolongeant ou étendant les droits d'une partie volontairement absente.

Dans l'affaire **T 892/94** (JO OEB 2000, 1), l'intimé (titulaire du brevet), bien que dûment cité à comparaître, ne s'était non seulement pas présenté à la procédure orale, mais il avait également informé la chambre à l'avance, avant la tenue de la procédure orale, de sa décision de ne plus prendre part à la procédure.

De l'avis de la chambre, la décision de révoquer le brevet était entièrement fondée sur des motifs, des faits et des éléments de preuve qui étaient déjà connus des intimés depuis la

dem Verfahren vor der Einspruchsabteilung bekannt waren und die ihm im Beschwerdeverfahren nochmals schriftlich zur Kenntnis gebracht wurden. Außerdem nahm der Beschwerdegegner die Gelegenheit wahr, sich zu den Beschwerdegründen und zum Bescheid der Kammer zu äußern. Darüber hinaus ist die Erklärung des Beschwerdegegners, sich nicht weiter am Verfahren zu beteiligen, nach Auffassung der Kammer nur als eindeutige Entscheidung des Beschwerdegegners auszulegen, sich seiner in Artikel 113 (1) EPÜ festgelegten Rechte aus freien Stücken zu begeben und darauf zu verzichten, sich zu Einwänden, Tatsachen, Gründen oder Beweismitteln zu äußern, die vom Beschwerdeführer oder der Kammer in das Verfahren eingeführt werden und sich später als maßgeblich für den Widerruf des Patents erweisen könnten, selbst wenn er dazu die Möglichkeit hätte.

Deshalb war die Kammer der Auffassung, daß die Beratung und Entscheidung über den Widerruf des Patents bei dieser Sachlage nicht gegen die Schlußfolgerungen der Großen Beschwerdekammer verstößt und trotz des Fernbleibens des Beschwerdegegners von der mündlichen Verhandlung nicht dessen in Artikel 113 (1) EPÜ verankerte Verfahrensrechte verletzt. Mit anderen Wörtern kann ein Beteiligter, der der mündlichen Verhandlung fernbleibt, seinen in der Entscheidung G 4/92 dargelegten Anspruch auf rechtliches Gehör unter Umständen durch seine Erklärung verwirken, sich nicht weiter am Verfahren zu beteiligen.

B. Mündliche Verhandlung

1. Formulierung des Antrags

In der Sache **T 528/96** lautete der letzte Absatz der Einspruchserwidderung des Patentinhabers, die das neueste aktenkundige Dokument war, bevor die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung traf, wie folgt: "Von der Einspruchsabteilung für erforderlich erachtete weitere Informationen wird der Patentinhaber gerne zu gegebener Zeit entweder schriftlich oder in der mündlichen Verhandlung liefern." Die Einspruchsabteilung argumentierte, daß diese Erklärung keinen Antrag auf mündliche Verhandlung darstellte.

Nach Ansicht der Kammer handelte es sich hier nicht um einen förmlichen Antrag auf mündliche Verhandlung. Zwar hätte von der Einspruchsabteilung durchaus erwartet werden können, daß sie nachfragt, ob es sich tatsächlich um einen solchen Antrag

before the opposition division and which were once again brought to the respondents' attention in writing during the appeal proceedings. Furthermore, the respondents had availed themselves of the opportunity to comment on the grounds of appeal and likewise on the board's communication. Moreover the respondents' declaration that they would take no further part in the proceedings could, in the board's judgment, only be construed as an unequivocal decision to surrender, voluntarily, their rights according to Article 113(1) EPC and to avail themselves no longer of the opportunity to present their comments on any objections, facts, grounds or evidence which could potentially be introduced into the proceedings by the appellants or the board and which could later turn out to be decisive for the revocation of the patent, even if they were given the opportunity to do so.

The board was therefore of the opinion that, in the circumstances of the case in point, considering and deciding in substance on the revocation of the patent did not conflict with the conclusions of the Enlarged Board of Appeal and did not contravene the respondents' procedural rights as laid down in Article 113(1) EPC, although the respondents did not attend the oral proceedings. In other words, the right to be heard of a party absent in oral proceedings as expounded in G 4/92 might, in appropriate circumstances, be surrendered by a party declaring that it would take no further part in the proceedings.

B. Oral proceedings

1. Wording of request

In **T 528/96**, the final paragraph of the patentee's response to the opposition – the last document on the file before the opposition division took its decision – read as follows: "Should the opposition division feel that further information is required, the patentee will be pleased to respond in due course, either in writing or during the oral hearing". The opposition division argued that this statement did not constitute a request for oral proceedings.

The board endorsed this view. The statement did not constitute a formal request for oral proceedings. Although the opposition division might reasonably have been expected to query whether such a request was in fact intended, the fact

procédure devant la division d'opposition et qui leur avaient été rappelés par écrit lors de la procédure de recours. En outre, les intimés avaient usé de la possibilité de formuler des observations sur les motifs du recours, ainsi que sur la notification de la chambre. Par ailleurs, la déclaration des intimés selon laquelle ils ne participeraient plus à la procédure, devait, de l'avis de la chambre, être interprétée comme la décision sans équivoque de la part des intimés de renoncer volontairement aux droits visés à l'article 113(1) CBE et de ne plus faire usage de la possibilité de présenter des observations eu égard aux objections, faits, motifs ou éléments de preuve pouvant être invoqués dans le cadre de la procédure par les requérants ou la chambre, et susceptibles ultérieurement de s'avérer décisifs pour la révocation du brevet, même si l'occasion leur en était donnée.

La chambre a donc estimé que, dans les circonstances de l'espèce, le fait d'examiner et de trancher sur le fond la question de la révocation du brevet n'était pas en contradiction avec les conclusions de la Grande Chambre de recours et ne portait pas atteinte aux droits procéduraux des intimés tels qu'énoncés à l'article 113(1) CBE, malgré l'absence de ces derniers à la procédure orale. Cela signifie que le droit d'une partie absente à une procédure orale d'être entendu, tel qu'exposé dans la décision G 4/92 peut, dans des circonstances appropriées, faire l'objet d'une renonciation par une partie qui déclare ne plus vouloir participer à la procédure.

B. Procédure orale

1. Formulation de la requête

Dans l'affaire **T 528/96**, la réponse du titulaire du brevet à l'opposition, qui était le dernier document versé au dossier avant que la division d'opposition ne rende sa décision, s'achevait comme suit : "Si la division d'opposition a besoin d'informations supplémentaires, le titulaire du brevet se fera un devoir d'y répondre en temps utile, soit par écrit, soit durant la procédure orale". La division d'opposition a considéré que cette déclaration ne constituait pas une requête en procédure orale.

La chambre a estimé elle aussi qu'il ne s'agissait pas d'une requête formelle en procédure orale. Même si l'on avait pu raisonnablement attendre de la division d'opposition qu'elle demandât au titulaire du brevet si cette déclaration était censée être

handelt; daß sie das nicht tat, stellt aber keinen Verfahrensmangel dar, denn es liegt beim Beteiligten selbst, einen eindeutigen Antrag zu stellen.

2. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung

2.1 Festsetzung und Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung

In der Sache **T 392/97** stellte die Kammer fest, daß die nachträgliche Terminierung einer mündlichen Verhandlung durch ein anderes Patentgericht auf dasselbe Datum wie die vorher von der Kammer anberaumte mündliche Verhandlung für sich allein kein ausreichender Grund für eine Aufhebung sei. Einem Antrag auf Verlegung eines vereinbarten Termins könnte stattgegeben werden, wenn "unvorhergesehene, außergewöhnliche Umstände" eintreten. Als "außergewöhnlich" könnten Umstände gewertet werden, die eine mündliche Verhandlung entweder unmöglich machen oder für den Verfahrensablauf entscheidungswesentliche Folgen nach sich ziehen können.

Im vorliegenden Fall hätte der betreffende Vertreter durch einen Kollegen aus seiner Kanzlei ersetzt werden können. Hinsichtlich der Frage, ob die Anwesenheit dieses Vertreters für die zu treffende Entscheidung möglicherweise hätte wesentlich sein können, bemerkte die Kammer, sie habe keine Umstände erkennen können, die seine persönliche Anwesenheit bei der Verhandlung hätten erforderlich machen können.

Auch sollte die ungewöhnlich lange Dauer des Verfahrens (etwa 9 Jahre) berücksichtigt werden.

Die Kammer hielt eine Verlegung des Termins im vorliegenden Fall nicht für gerechtfertigt.

2.2 Auslegung und Anwendung der Regel 71a EPÜ

In der Sache **T 755/96** (ABI. EPA 2000, 174) stellte die Kammer fest, daß Regel 71a dem EPA das Ermessen einräumt, verspätet vorgebrachte neue Tatsachen und Beweismittel und/oder geänderte Ansprüche zuzulassen oder zurückzuweisen. Die Kammer stellte in diesem Zusammenhang fest, daß die Befugnis des EPA, verspätet vorgebrachte neue Tatsachen oder Beweismittel zuzulassen oder zurückzuweisen, eigentlich in Artikel 114 (2) EPÜ, und das Ermessen, neue Änderungsanträge zurückzuweisen, eigentlich in Artikel 123 EPÜ und den entsprechenden

that it failed to do so did not constitute a procedural violation, since the onus to make a clear request was on the party itself.

2. Preparation and conduct of oral proceedings

2.1 Fixing or postponing the date for oral proceedings

In **T 392/97** the board ruled that the subsequent appointment of oral proceedings by another patent court to take place on the same date as the previously appointed oral proceedings before the board was not in itself a sufficient reason for adjournment. A request to postpone an appointed and agreed date could only be allowed in the case of "unforeseen and exceptional" circumstances. "Exceptional" could be construed as meaning such circumstances which either made it impossible for the oral proceedings to take place or might have a material bearing on the course and outcome of the proceedings.

In the case in point, the representative involved could have been substituted by a colleague from his office. As to the question whether the presence of this representative might have had a material bearing on the decision which was to be taken, the board observed that it had been unable to ascertain circumstances which would have made it necessary for him to be present in person at the proceedings.

The unusual age of the case (some nine years) was also to be taken into account.

The board found that the postponement requested was not justifiable.

2.2 Interpretation and application of Rule 71a EPC

In **T 755/96** (OJ EPO 2000, 174) the board observed that Rule 71a gave the EPO a discretionary power to admit or refuse late-filed new facts, evidence and/or amended claims. In this context, the board noted that the Office's power to accept or refuse late-filed new facts or evidence was in fact governed by Article 114(2) EPC, and that the discretionary power to refuse new requests for amendments was governed by Article 123 EPC and the corresponding Implementing Regulations, ie Rule 86(3) EPC in cases before an examining division, and Rule 57a EPC, which

une telle requête, le fait qu'elle n'ait pas procédé ainsi ne constituait pas un vice de procédure, car c'est à la partie elle-même qu'il appartient de formuler clairement une requête en ce sens.

2. Préparation et déroulement de la procédure orale

2.1 Fixation ou report de la date de la procédure orale

Dans l'affaire **T 392/97**, la chambre a déclaré que le fait qu'une juridiction en matière de brevets fixe ultérieurement une audience à la date à laquelle la procédure orale devant la chambre était déjà prévue, ne justifiait pas à lui seul le report de cette procédure. Une demande de report d'une date déjà fixée et convenue ne peut être acceptée que si elle est motivée par des circonstances "imprévues et exceptionnelles", étant entendu que le terme "exceptionnel" peut désigner des circonstances qui empêchent la tenue de la procédure orale ou qui, de par leur importance déterminante, peuvent influencer le cours et l'issue de la procédure.

En l'espèce, le mandataire en question aurait pu être remplacé par un collègue. S'agissant de la question de savoir si la présence de ce mandataire aurait pu avoir une importance déterminante sur la décision à rendre, la chambre a fait observer qu'elle n'avait pas été en mesure de mettre en évidence des circonstances qui auraient exigé la comparution du mandataire en personne à la procédure.

Il y avait également lieu de prendre en considération l'ancienneté inhabituelle de cette affaire (environ 9 ans).

Aussi la chambre a-t-elle en l'espèce jugé un tel report injustifié.

2.2 Interprétation et application de la règle 71bis CBE

Dans l'affaire **T 755/96** (JO OEB 2000, 174), la chambre a relevé que la règle 71bis CBE conférait à l'OEB un pouvoir d'appréciation pour admettre ou rejeter de nouveaux faits ou preuves invoqués tardivement et/ou des revendications modifiées. A cet égard, la chambre a relevé que c'est l'article 114(2) CBE qui confère à l'OEB le pouvoir d'accepter ou de rejeter des faits ou preuves nouveaux présentés tardivement, et que le pouvoir de rejeter de nouvelles requêtes concernant des modifications est en fait régi par l'article 123 CBE et par les dispositions correspondantes du

Regeln der Ausführungsordnung geregelt sind, nämlich in Regel 86 (3) EPÜ für das Verfahren vor der Prüfungsabteilung und in Regel 57a EPÜ, die sich allerdings auf das Verfahren vor der Einspruchsabteilung beschränkt.

Zur Ausübung des Ermessens nach Regel 71a führte die Kammer aus, daß das EPA die Aufgabe hat, Patente zu erteilen, die den Erfordernissen des EPÜ genügen. Andererseits soll das Verfahren vor dem EPA aber auch möglichst effizient durchgeführt werden. Es wäre diesem Zweck nicht dienlich, wenn das in Regel 71a EPÜ eingeräumte Ermessen rein formalistisch ausgeübt würde und das Europäische Patentamt neue Ansprüche allein deshalb unberücksichtigt ließe, weil sie nicht bis zu einem in der Ladung zur mündlichen Verhandlung festgesetzten Stichtag eingereicht wurden, obwohl der Antrag ansonsten alle Erfordernisse des EPÜ erfüllt und keine neuen Fragen aufwirft. Dies würde zwangsläufig zu einer Beschwerde führen, in deren Rahmen der Antrag dann zum Verfahren zugelassen und die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen würde, was sowohl kosten- als auch zeitaufwendig wäre.

Nach Auffassung der Kammer muß zwischen **Erteilungsstadium** und **Einspruchsstadium unterschieden** werden. In Einspruchsverfahren sind die Beteiligten möglicherweise nur durch zugelassene Vertreter vertreten, die ihre Mandanten konsultieren müßten. Daher könnte man Material, das erst nach dem gemäß Regel 71a festgelegten Stichtag eingereicht wird, mit gutem Grund zurückweisen oder die mündliche Verhandlung vertagen.

Diese Überlegungen gelten aber nicht für eine mit der Sachprüfung betraute Prüfungsabteilung, weil diese selbst über technisches Fachwissen verfügt und keine Instruktionen von Dritten einholen muß. Wenn sie sich auf eine mündliche Verhandlung vorbereitet hat, müßte sie normalerweise auch bei Anträgen, die erst in der mündlichen Verhandlung gestellt werden, in der Lage sein zu beurteilen, ob ein neuer Antrag nach dem EPÜ eindeutig nicht gewährbar ist, und aufgrund dieser Feststellung zu beschließen, diesen neuen Antrag nicht zum Verfahren zuzulassen. Die Kammer gelangte zu der Schlußfolgerung, daß eine Prüfungsabteilung das ihr in Regel 71a EPÜ eingeräumte Ermessen, neue Anträge zurückzu-

was limited, however, to proceedings before an opposition division.

As to the exercise of discretion under Rule 71a regarding amendments, the board said that the task of the EPO was to grant European patents which complied with the EPC. On the other hand, it was also desirable that the procedure before the EPO be as efficient as possible. It would not be conducive to this if the discretionary power conferred by Rule 71a EPC was exercised in a purely formalistic way, so that the European Patent Office refused to consider new claims on the sole ground that they had not been filed by a final date stated in a summons to oral proceedings, even though the request in fact complied with all the requirements of the EPC and raised no new issues. This would lead to an appeal, in which the request would then be allowed into the proceedings and the matter referred back to the department of first instance, causing expense and delay.

In the board's view it was important to draw a **distinction** between the **application stage** and the **opposition stage**. Parties to opposition proceedings were often represented by professional representatives, who would need to consult their clients. Thus there could be good reasons to refuse material filed after the final date set under Rule 71a, or to postpone oral proceedings.

However, the same considerations did not apply to an examining division entrusted with substantive examination, since it had its own technical expertise and did not have to obtain instructions from third parties. If prepared for oral proceedings, it should normally, even in relation to requests filed at the oral proceedings, be in a position to assess whether a new request was clearly not allowable under the EPC and to decide on the basis of this finding not to admit such a new request into the proceedings. The board concluded that the discretion under Rule 71a EPC to refuse new requests should not be exercised by an examining division in a purely formalistic manner. If, in exercising such discretion, amended

règlement d'exécution, à savoir la règle 86(3) CBE pour les procédures devant une division d'examen et la règle 57bis CBE, qui ne vaut quant à elle que pour les procédures devant une division d'opposition.

S'agissant de l'exercice du pouvoir d'appréciation conféré par la règle 71bis pour ce qui est des modifications, la chambre a considéré que l'OEB est chargé de délivrer des brevets européens qui soient conformes à la Convention sur le brevet européen. Par ailleurs, il est également souhaitable que la procédure devant l'OEB soit aussi efficace que possible, ce qui ne pourrait guère être obtenu si le pouvoir d'appréciation conféré par la règle 71bis CBE était exercé de manière purement formelle, l'Office européen des brevets refusant de prendre en considération de nouvelles revendications pour la simple raison qu'elles n'auraient pas été déposées d'ici la date limite fixée dans la citation à la procédure orale, même si la requête satisfaisait en fait à toutes les conditions requises par la CBE et ne soulevait pas de nouvelles questions. Devant ce refus, il serait nécessaire alors de former un recours pour obtenir que la requête soit prise en considération dans la procédure et que l'affaire soit renvoyée à la première instance, ce qui occasionnerait des frais supplémentaires et des retards.

Selon la chambre, il importe ici de **distinguer** entre la **phase d'examen** de la demande et la **phase d'opposition**. Dans une procédure d'opposition, les parties ne peuvent être représentées que par des mandataires agréés, qui doivent consulter leurs clients. L'OEB pourrait donc avoir de bonnes raisons de refuser des pièces produites après la date limite fixée en vertu de la règle 71bis, ou de reporter la tenue de la procédure orale.

Les considérations en question ne valent pas toutefois dans le cas de la procédure conduite devant une division d'examen chargée de l'examen quant au fond, l'instance d'examen disposant de ses propres experts techniques et n'ayant pas à demander des instructions à des tiers. Si elle s'est préparée à la procédure orale, elle devrait normalement, même lorsqu'il s'agit de requêtes présentées au cours de cette procédure, pouvoir apprécier s'il n'est manifestement pas possible dans le cadre de la CBE de faire droit à la nouvelle requête et décider par conséquent de ne pas tenir compte de cette nouvelle requête dans la procédure. La chambre a donc conclu qu'une division d'examen ne devrait

weisen, nicht rein formalistisch ausüben sollte. Macht sie von ihrem Ermessen nach Regel 71a EPÜ Gebrauch und läßt die geänderten Ansprüche nicht zu, so muß sie dies begründen. Die Feststellung, daß die Ansprüche nach Regel 71a EPÜ verspätet eingereicht wurden, stellt keine ausreichende Begründung im Sinne der Regel 68 (2) EPÜ dar.

In **T 476/96** wies die Kammer darauf hin, daß der Beschwerdeführer den eigentlichen Umfang seiner Argumente und Einwände erst einen Monat vor der mündlichen Verhandlung vor der Kammer und noch dazu am letzten Tag der von der Kammer gemäß Regel 71a (1) EPÜ bestimmten Frist, d. h. beinahe neun Jahre nach Einlegung seines Einspruchs, dargelegt hatte. Artikel 114 (2) EPÜ räumt den Kammern die Möglichkeit ein, Tatsachen und Beweismittel, die verspätet vorgebracht wurden, nicht zu berücksichtigen. Was unter dem Begriff "verspätet" zu verstehen ist, der in den Vorschriften nicht definiert wird, ist in das freie Ermessen der Kammern gestellt. Damit der Grundsatz des rechtlichen Gehörs (Artikel 113 (1) EPÜ) gewahrt bleibt, müssen die Tatsachen und Beweismittel rechtzeitig, d. h. hinreichend lange vorher, vorgebracht werden, damit der Beteiligte, dem sie entgegengehalten werden, über ausreichend Zeit verfügt, um diese zu prüfen und die für seine Verteidigung erforderlichen Schlußfolgerungen zu ziehen. Die Wahrung der Verteidigungsrechte, auf dem der Grundsatz des rechtlichen Gehörs basiert, bildet in jedem Fall eines der Erfordernisse, die einen vorschriftsmäßigen Ablauf der Beratungen und ein faires Verfahren garantieren. Diesem Grundsatz folgend können die Kammern Unterlagen, die für die Gegenpartei überraschend, nämlich kurz vor der mündlichen Verhandlung zugeleitet wurden, von den Beratungen ausschließen. Dies war hier der Fall, denn 1. wurden die Versuchsdaten vom Beschwerdeführer erst am letzten Tag der von der Kammer nach Regel 71a (1) bestimmten Frist vorgelegt, obwohl die Kammer ihn sechs Monate vorher dazu aufgefordert hatte, 2. war aufgrund der Anzahl der betreffenden Versuchsdaten und der aufgeworfenen neuen Probleme (neue Versuchsdaten anstelle der falschen) für die Vorlage von Kontrolldaten offensichtlich mehr als ein Monat erforderlich und 3. war nicht nachgewiesen worden, daß es für den Beschwerdeführer unmöglich war, die vorgesehene Frist einzuhalten.

claims were not admitted, the reasons therefor must be given. The assessment that they were filed too late under Rule 71a EPC did not represent adequate reasoning in accordance with Rule 68(2) EPC.

In **T 476/96** the board found that the appellants had not revealed the full extent of their arguments and objections until one month before the oral proceedings – in this case, above all, on the last day of the period set by the board under Rule 71a(1) EPC, ie nearly nine years after lodging the opposition. Article 114(2) EPC allowed the boards to disregard facts or evidence which were not produced in due time. The concept of due time, which was not defined in the text of the EPC, was a matter for the boards' discretion. The principle of the right to be heard (Article 113(1) EPC) required that the facts and evidence relied upon be presented in due time, ie early enough for the other side to have the time to examine them properly and draw the necessary conclusions for its defence. Upholding the right to a defence of which the right to be heard was a corollary, was at all events necessary to ensure the proper conduct of proceedings and to maintain procedural fairness. This principle allowed the boards to disregard evidence communicated to the other side by surprise, shortly before the oral proceedings. This was the case here, since (1) the experimental data had not been produced by the appellants until the last day of the period fixed by the board under Rule 71a(1) EPC, although the board had invited them to present the data six months previously; (2) the quantity of data and the new problems raised (new experimental data replacing erroneous data) clearly required more than a month to produce counter-examples; and (3) it had not been established that the appellants were not in a position to comply with the time limit set.

pas exercer de manière purement formelle son pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la règle 71bis CBE pour rejeter de nouvelles requêtes. Si, dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation, la division d'examen choisit de ne pas autoriser des modifications des revendications, elle doit exposer les motifs de son refus. Le simple constat qu'elles ont été produites tardivement au regard de la règle 71bis CBE ne suffit pas à caractériser le refus au sens où l'entend la règle 68(2) CBE.

Dans l'affaire **T 476/96**, la chambre a énoncé que la requérante avait donné la véritable mesure de ses arguments et objections un mois seulement avant la procédure orale devant la Chambre, en l'occurrence surtout le dernier jour du délai fixé par la Chambre au titre de la règle 71bis(1) CBE, soit près de neuf ans après avoir formé opposition. L'article 114(2) CBE donne aux chambres la faculté de ne pas tenir compte d'éléments qui n'ont pas été produits en temps utile. Cette notion de temps utile, qui n'est pas définie dans les textes, relève de la libre appréciation des chambres. Le principe du contradictoire (article 113(1) CBE) implique pour être satisfait une communication des éléments invoqués en temps utile, c'est-à-dire suffisamment à l'avance, afin que la partie, à laquelle ces éléments sont opposés, ait le temps matériel de les examiner et d'en tirer les conclusions nécessaires à sa défense. Le respect des droits de la défense, dont le principe du contradictoire est un corollaire, est en tout état de cause une des exigences nécessaires à la garantie d'un déroulement loyal des débats et d'une procédure équitable. Ce principe permet aux chambres d'écarter des débats des pièces communiquées à l'adversaire par surprise, peu de temps avant la procédure orale. C'était le cas en l'espèce, car (1) les données expérimentales n'avaient été produites par la requérante que le dernier jour du délai fixé par la Chambre au titre de la règle 71bis(1) CBE, et ce bien que la Chambre l'avait invitée six mois auparavant à ce faire, (2) les données expérimentales en cause par leur quantité et les nouveaux problèmes soulevés (nouvelles données expérimentales en remplacement de celles erronées) nécessitaient manifestement plus d'un mois pour conduire des contre-exemples, et (3) il n'avait pas été établi que la requérante se fut trouvée dans l'impossibilité de respecter le délai prévu.

2.3 Niederschrift über die mündliche Verhandlung

In **T 819/96** sah sich die Kammer zu einem Hinweis veranlaßt, was die Ablehnung des Antrags der Beschwerdeführerin auf Protokollberichtigung angeht. Die Einspruchsabteilung hat diesen Antrag mit der Begründung abgelehnt, an den Gründen für die Aufrechterhaltung des Patents habe sich nichts geändert. Dies sei jedoch nicht der zutreffende Maßstab dafür, ob eine Protokollberichtigung veranlaßt wäre. Vielmehr wäre zu prüfen gewesen, ob das Protokoll die Voraussetzungen der Regel 76 EPÜ erfüllt, insbesondere ob es den Gang der mündlichen Verhandlung zutreffend wiedergibt (Regel 76 (1) EPÜ). Da das Beschwerdeverfahren der Beschwerdeführerin Gelegenheit gegeben hat, ihre Auffassung über den Gang der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorzutragen und aktenkundig zu machen, besteht keine Veranlassung der Frage nachzugehen, ob der Antrag auf Protokollberichtigung inhaltlich zutreffend verbeschieden worden ist. Da diese Frage nicht mehr relevant ist, kann auch dahinstehen, ob sie im Zusammenhang des vorliegenden Verfahrens geprüft werden könnte.

C. Fristen

1. Unterbrechung des Verfahrens

In der Entscheidung **J 26/95** (ABI. EPA 1999, 668) stellte die Kammer fest, daß es, wie aus der Entstehungsgeschichte der Regel 90 EPÜ ersichtlich, für die Frage, ob ein gegen das Vermögen gerichtetes Verfahren das Verfahren gemäß Regel 90 (1) b) EPÜ unterbreche, nicht darauf ankomme, wie dieses Verfahren genannt oder offiziell bezeichnet werde. Ebenso wenig sei entscheidend, ob das Verfahren dazu diene, alle Gläubiger des Schuldners zu befriedigen. Entscheidend sei vielmehr das Kriterium, ob das gegen das Vermögen gerichtete Verfahren den Anmelder aus rechtlichen Gründen daran hindere, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen.

Das Verfahren nach Kapitel 11 des amerikanischen Konkursgesetzes sei zwar ein gegen das Vermögen des Schuldners gerichtetes Verfahren, es mache es dem Schuldner aber nicht unmöglich, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen. Vielmehr sei es charakteristisch für ein Verfahren nach Kapitel 11, daß der Schuldner die Geschäfte fortführe, wobei er durch den Umstand, daß er die Interessen seiner Gläubiger zu wahren habe und gegebenenfalls von einem

2.3 Taking of minutes

In **T 819/96** the board felt obliged to comment on the refusal of the appellants' request for correction of the minutes. The opposition division had refused this request, on the basis that the grounds for maintaining the patent had remained unchanged. However, this was not the appropriate criterion for deciding whether or not a correction of the minutes was justified. Instead, it would have been necessary to determine whether the minutes complied with the requirements of Rule 76 EPC, considering in particular whether they accurately reflected the essentials of the oral proceedings (Rule 76(1) EPC). Since the appeal proceedings had given the appellants an opportunity to present their views on the essentials of the oral proceedings before the opposition division, and to have those views placed on record, there was no reason to consider the issue of whether the response to the request for correction of the minutes had been substantively correct. Since this issue was no longer relevant, the question whether it could be considered in the context of the current proceedings could be left aside.

C. Time limits

1. Interruption of proceedings

In **J 26/95** (OJ EPO, 1999, 668) the Board noted that, as could be derived from the legislative history of Rule 90 EPC, it was not the name or formal qualification of an action against property that was decisive for the question of whether it interrupted proceedings under Rule 90(1)(b) EPC. It was also not decisive whether the action served the purpose of satisfying all of the debtor's creditors. The decisive criterion for interruption was whether the action against the property was such as to make it legally impossible for the applicant to continue with proceedings.

Being placed under Chapter 11 of the US Bankruptcy Code was an action taken against the property of the debtor. It did not, however, constitute a case where, as a result of such action, it was impossible for the debtor to continue the proceedings before the EPO. On the contrary, it was the very nature of proceedings under Chapter 11 that it was the debtor who continued to act for his business, even if he was subject to certain restrictions due to his obliga-

2.3 Rédaction du procès-verbal de la procédure orale

Dans l'affaire **T 819/96**, la chambre a été amenée à formuler une remarque concernant le rejet de la requête en rectification du procès-verbal qui avait été présentée par le requérant. La division d'opposition avait rejeté cette requête, au motif que les raisons pour lesquelles le brevet était maintenu n'avaient pas changé. Cela n'est toutefois pas le critère à appliquer pour corriger ou non un procès-verbal. Il fallait au contraire vérifier si le procès-verbal remplissait les conditions prévues à la règle 76 CBE, et notamment s'il contenait l'essentiel de la procédure orale (règle 76(1) CBE). Le requérant ayant eu l'occasion, au cours de la procédure de recours, d'exposer son point de vue sur le déroulement de la procédure orale devant la division d'opposition et de le consigner au dossier, il n'y avait pas lieu d'examiner s'il avait été correctement statué sur la requête en rectification du procès-verbal. Cette question n'étant plus pertinente, peu importait qu'elle pût ou non être examinée dans le cadre de la présente procédure.

C. Délais

1. Interruption de la procédure

Dans l'affaire **J 26/95** (JO OEB, 1999, 668), la chambre a relevé que comme le montre la genèse de la règle 90 CBE, ce n'est pas le nom ni la qualification formelle d'une action engagée contre des biens qui importent lorsqu'il s'agit de déterminer si cette action entraîne l'interruption de la procédure en application de la règle 90(1)(b) CBE. Peu importe également que cette action vise ou non à désintéresser tous les créanciers du débiteur. La décision d'interrompre la procédure est prise si l'action engagée contre les biens du demandeur a pour effet de mettre celui-ci dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure, c'est là le seul critère applicable.

L'application à un débiteur des dispositions du chapitre 11 du Code des Etats-Unis sur les faillites constitue en effet une action dirigée contre les biens de celui-ci, mais ce n'est pas un cas dans lequel le débiteur se voit de ce fait dans l'impossibilité de poursuivre la procédure devant l'OEB. Bien au contraire, la nature même de la procédure prévue au chapitre 11 veut que le débiteur continue à exercer ses activités, même s'il se voit soumis à certaines restrictions du fait

Treuhänder überwacht werde, gewissen Einschränkungen unterworfen sein möge. Die Kammer folgerte daraus, daß Konkursverfahren nach Kapitel 11 daher nicht mit den Fällen vergleichbar seien, die in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern als Auslöser für die Unterbrechung des Verfahrens anerkannt worden seien, d. h. in denen die Beteiligten einem gerichtlichen Vergleichsverfahren nach französischem Recht unterworfen waren (J 7/83, ABI. EPA 1984, 211) oder nach deutschem Insolvenzrecht der Konkurs eröffnet wurde (J 9/90, unveröffentlicht). Da in der vorliegenden Sache besondere Umstände nicht geltend gemacht worden seien, kam die Kammer zu dem Schluß, daß ein gegen den Anmelder gerichtetes Verfahren nach Kapitel 11 "Sanierung" in Titel 11 – Konkurs – des United States Code keine Unterbrechung des Verfahrens vor dem EPA im Sinne der Regel 90 (1) b) EPÜ bewirke.

D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

1. Fristen zur Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags nach Artikel 122 (2) EPÜ

1.1 Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses

Gemäß **T 167/97** (ABI. EPA 1999, 488) setzt das Erfordernis in Artikel 122 (2) Satz 2 EPÜ, wonach die "versäumte Handlung" innerhalb der vorgeschriebenen Frist nachzuholen ist, voraus, daß auch die nachgeholt Handlung die Anforderungen des EPÜ erfüllt, d. h. im vorliegenden Fall, daß die Beschwerdebegründung für die Zwecke des Artikels 108 letzter Satz EPÜ zulässig ist. Ist die zusammen mit dem Wiedereinsetzungsantrag eingereichte Beschwerdebegründung nicht so ausreichend, daß die Beschwerde für zulässig erklärt werden kann, muß auch der Wiedereinsetzungsantrag für unzulässig erklärt werden.

2. Das Erfordernis der Beachtung "aller gebotenen Sorgfalt"

2.1 Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters

In der Sache **T 338/98** wurde der Beschwerdeführer zunächst vom zugelassenen Vertreter A vertreten. Dieser wurde vom Beschwerdeführer gebeten, alle Akten einem neuen Vertreter B zu übergeben. Dabei wurde eine europäische Patentanmeldung

to preserve the interests of his creditors and due to his supervision by a trustee, if any. The Board concluded that Chapter 11 bankruptcy proceedings were therefore not comparable to the cases which had been recognised in the case law of the boards of appeal as leading to interruption of proceedings, ie where parties had been placed under receivership under French law (J 7/83, OJ EPO 1984, 211) or been declared bankrupt under German law (J 9/90 unpublished). The Board therefore concluded that, in the absence of specific circumstances having been shown in the case under consideration, proceedings against the applicant under Chapter 11, "Reorganization", of Title 11 – Bankruptcy – of the United States Code did not interrupt proceedings before the EPO within the meaning of Rule 90(1)(b) EPC.

D. Re-establishment of rights

1. Time limits for filing an application for re-establishment under Article 122(2) EPC

1.1 Two-month time limit from the removal of the cause of non-compliance

According to **T 167/97** (OJ EPO 1999, 488), the requirement of Article 122(2), second sentence, EPC that the "omitted act" must be completed within the prescribed period implies that the completed act likewise must meet the requirements of the EPC – ie in the present case that the statement of grounds of appeal is admissible for the purpose of Article 108, last sentence, EPC. Where the statement of grounds filed with the request for re-establishment is insufficient for the appeal to be declared admissible, the request for re-establishment must itself be declared inadmissible.

2. The requirement of "all due care"

2.1 Due care on the part of the professional representative

In **T 338/98** the appellant was first represented by professional representative A, but later asked him to transfer all files to a new representative B. One European patent application failed to be transmitted. Although the representatives were

qu'il est tenu de préserver les intérêts de ses créanciers et qu'un représentant des créanciers exerce sur lui un contrôle, le cas échéant. La chambre a donc conclu que la procédure de faillite au titre du chapitre 11 du Code des faillites n'est pas assimilable aux actions qui sont considérées dans la jurisprudence des chambres de recours comme donnant lieu à une interruption de la procédure, c'est-à-dire les procédures de règlement judiciaire au titre du droit français (cf. décision J 7/83, JO OEB 1984, 211) ou de mise en faillite en vertu de la législation allemande sur les faillites engagées contre des parties à la procédure (décision J 9/90, non publiée). Par conséquent, la chambre a conclu que l'existence de circonstances particulières n'ayant pu être démontrée en l'espèce, la procédure engagée contre le demandeur au titre du chapitre 11 "Réorganisation" du titre 11 – "Faillite" – du Code des Etats-Unis ne pouvait avoir pour effet d'interrompre la procédure devant l'OEB, au sens où l'entend la règle 90(1)(b) CBE.

D. Restitutio in integrum

1. Délais pour présenter une requête en restitutio in integrum au titre de l'article 122(2) CBE

1.1 Délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement

Selon la décision **T 167/97** (JO OEB 1999, 488), la condition énoncée à l'article 122(2), deuxième phrase CBE, selon laquelle l'"acte non accompli" doit l'être dans le délai prescrit, implique que l'acte accompli réponde également aux exigences de la CBE – c'est-à-dire en l'espèce que le mémoire exposant les motifs du recours soit recevable aux fins de l'article 108, dernière phrase CBE. Si le mémoire exposant les motifs produit avec la requête en restitutio in integrum est insuffisant pour que le recours soit déclaré recevable, la requête en restitutio in integrum doit elle-même être déclarée irrecevable.

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

2.1 Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé

Dans l'affaire **T 338/98**, le requérant, qui était tout d'abord représenté par le mandataire agréé A, a prié ce dernier de transférer tous les dossiers à un nouveau mandataire B. Ce faisant, une demande de brevet européen n'a pas été transmise. Les mandataires

übersehen. Den Vertretern war zwar bewußt, daß die Jahresgebühr für diese Anmeldung fällig war, sie konnten sich jedoch nicht darüber einigen, wer von ihnen für die Entrichtung der Jahresgebühr für diese Anmeldung zuständig sei, so daß die Gebühr nicht gezahlt wurde und die Anmeldung damit als zurückgenommen galt. Der Anmelder wurde hierüber nicht in Kenntnis gesetzt. Der Vertreter A war beim EPA noch immer als offizieller Vertreter in dieser Sache eingetragen, während sich der Vertreter B seinerseits sicher war, daß der Beschwerdeführer beschlossen hatte, ihn mit der Weiterführung des Falls zu betrauen.

Die Kammer hielt es unter diesen Umständen für wenig sinnvoll, die jeweiligen Zuständigkeiten der beiden Vertreter im Zeitraum der Übergabe formell abzugrenzen, weil eine solche Übergabe naturgemäß eine enge Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten voraussetze und natürlich zu einer Überschneidung von Zuständigkeiten führe. Die Tatsache, daß in diesem Fall die Vertreter unfähig gewesen seien, sich über die Vorgehensweise zu einigen, und daß der Beschwerdeführer weder über die ausstehende Jahresgebühr noch über das Verschwinden der entsprechenden Akte unterrichtet worden sei, sei nicht gerade ein Zeichen dafür, daß zu diesem Zeitpunkt alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet worden sei.

Da die beteiligten Personen im Zuge der Übergabe der Zuständigkeit für das Patentportfolio des Beschwerdeführers die nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt hatten vermissen lassen, ließ die Kammer eine Wiedereinsetzung nicht zu.

E. Verspätetes Vorbringen

1. Allgemeines zur Relevanzprüfung

In der Sache **T 855/96** hatte die Beschwerdeführerin erst in der Beschwerdeschrift ein neues Dokument vorgelegt. Die Beschwerdegegnerin war der Auffassung, daß dieses Dokument nicht zu berücksichtigen sei, da es nicht die von der Rechtsprechung festgelegte Bedingung der Relevanz erfülle.

Die Kammer ließ jedoch das Dokument zu, da sie der Auffassung war, daß es dem Rechtsfrieden sowie der Akzeptanz der Entscheidungen der Beschwerdekammern dient und ihrer Bedeutung als der einzigen gerichtlichen Instanz Rechnung trägt, die

aware that the renewal fee was due for this application, they did not reach clear agreement about paying it, with the result that the fee was not paid and the application was deemed to be withdrawn. The applicant was not informed of the problem. Representative A was still registered as official representative for the case before the EPO, and representative B clearly knew of the appellant's decision to entrust the case to him for the future.

The board held that in these circumstances it did not appear appropriate formally to delimit the individual responsibilities of each of the representatives during a transfer of cases requiring, by its very nature, close co-operation between the persons involved and naturally leading to overlapping responsibilities. The fact that in these circumstances the representatives had been unable to reach agreement about the way to proceed and that the appellant had not been informed of the outstanding renewal fee and of the disappearance of the file in question was not an indication that all due care required by the circumstances had been taken at that moment.

Since at several stages in the transfer of responsibility for the appellant's patent portfolio the persons involved did not act with all due care required by the circumstances, the board did not allow re-establishment of rights.

E. Late submission

1. Examination as to relevance – general principles

In **T 855/96** the appellant introduced a new document for the first time with the notice of appeal. The respondent considered that this document should not be taken into account as it did not meet the relevance criterion specified in the case law.

The board, however, deemed the document to be admissible on the grounds that it would ensure public peace and acceptance of decisions taken by the boards of appeal and enhance their standing as the only legal instance competent to rule on

savaient certes que la taxe annuelle était due pour cette demande, mais ils ne se sont pas mis clairement d'accord sur le paiement de cette taxe, si bien qu'elle n'a pas été acquittée et que la demande a été réputée retirée. Le demandeur n'a pas été informé du problème. Le mandataire A était encore inscrit en tant que mandataire officiel pour l'affaire en instance devant l'OEB, et le mandataire B savait que le requérant avait décidé de lui confier l'instruction de l'affaire à l'avenir.

La chambre a estimé que dans ces circonstances, il ne paraissait pas utile de délimiter formellement les responsabilités individuelles de chacun des mandataires à l'occasion d'un transfert qui, par sa nature même, exige une coopération étroite entre les personnes impliquées et conduit nécessairement à un certain recoupement des responsabilités. Or, si l'on considère que les mandataires n'ont pas été en mesure de se mettre d'accord sur la façon de procéder, que le requérant n'a pas été informé que la taxe annuelle était due, et que le dossier correspondant a disparu, il n'est guère possible d'admettre qu'il a été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances au moment voulu.

Etant donné qu'à divers stades du transfert des responsabilités concernant le portefeuille de brevets du requérant, les personnes impliquées n'ont pas agi avec toute la vigilance nécessitée par les circonstances, la chambre n'a pas fait droit à la requête en restitutio in integrum.

E. Moyens invoqués tardivement

1. Examen de la pertinence – Principes généraux

Dans l'affaire **T 855/96**, la requérante n'avait produit un nouveau document que dans l'acte de recours. L'intimée a estimé que ce document ne devait pas être pris en considération, car il ne remplissait pas les conditions requises dans la jurisprudence pour qu'un document puisse être considéré comme pertinent.

La chambre a toutefois retenu ce document, car elle a estimé qu'il serait bon que les décisions des chambres de recours prennent en considération toutes les questions litigieuses qui leur sont soumises dans le cadre de la procédure de

über die Patentierbarkeit des Patents mit Wirkung für alle benannten Vertragsstaaten entscheidet, wenn diese Entscheidungen den gesamten, im Beschwerdeverfahren unterbreiteten Streitstoff berücksichtigen. Die Kammer war daher der Meinung, daß ein im Beschwerdeverfahren vorgelegtes Dokument berücksichtigt werden sollte, wenn immer es verfahrensökonomisch vertretbar ist und das verspätet vorgebrachte Dokument nicht völlig irrelevant ist.

In **T 426/97** hatte die Beschwerdeführerin das Dokument D9 zusammen mit der Beschwerdebeurteilung vorgelegt, um die bereits in der ersten Instanz vorgebrachten Argumente gegen das Patent zu untermauern. Die Kammer wertete dies als normales Verhalten einer unterlegenen Partei und ließ das Dokument im Verfahren zu. Der in den Entscheidungen T 1002/92 (ABI. EPA 1995, 605) und T 459/94 (vom 13. Mai 1997) vertretene Standpunkt, daß nach Ablauf der neunmonatigen Einspruchsfrist vorgelegte Dokumente nur zuzulassen seien, wenn sie prima facie insofern hochrelevant seien, als sie aller Erwartung nach der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstünden, beschränke zu sehr das Ermessen der Kammer nach Artikel 114 (2) EPÜ, verspätet eingereichte Beweismittel zu berücksichtigen. Erweise sich ein nachgereichtes Dokument während des Verfahrens als irrelevant, so schade seine Betrachtung dem Patentinhaber nicht, und sollte es sich als relevant herausstellen, dann sei es zu Recht berücksichtigt worden. Zudem müsse die Kammer die Öffentlichkeit innerhalb des rechtlichen Rahmens des EPÜ vor ungerechtfertigten Patentrechten schützen und diese Verpflichtung auch bei der Ausübung des Ermessens, verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel unberücksichtigt zu lassen, ordnungsgemäß erfüllen. Nach Auffassung der Kammer sollten neue Beweismittel deshalb nur in Ausnahmefällen unberücksichtigt bleiben, die hier offenbar nicht gegeben seien.

the patentability of a patent with effect in all the designated contracting states if these decisions were taken on the basis of all the material submitted during the appeal proceedings. The board therefore took the view that a document submitted in the appeal proceedings should be taken into account whenever it was in the interests of procedural economy and provided the late-filed document was not completely irrelevant.

In **T 426/97** document D9 had been submitted with the grounds of appeal. It was introduced by the appellant in order to reinforce the line of attack made before the department of first instance. The board considered this to be the normal behaviour of a losing party and admitted the document into the proceedings. Furthermore, it held that the position taken in T 1002/92 (OJ EPO 1995, 605) and T 459/94 (dated 13 May 1997) that documents filed after expiry of the nine-month opposition period should only be admitted if prima facie highly relevant in the sense that they could reasonably be expected to prejudice maintenance of the European patent, inadequately restricted the board's discretion under Article 114(2) EPC to consider late-filed evidence. If, during the proceedings, a late-filed document turned out to be irrelevant its consideration did not harm the patentee. If, on the other hand, the late-filed document proved to be pertinent, its consideration was justified. In addition, the board's duty to protect the public against unjustified patent rights within the legal framework of the EPC had to be properly taken into account when exercising the discretion to disregard facts and evidence not submitted in due time. In the board's judgment, new evidence should therefore only be disregarded in exceptional situations, which were not apparent in the case in question.

recours, ceci permettant de prévenir les litiges ou de les régler de manière à éviter d'autres contestations, de mieux faire accepter les décisions des chambres de recours et de tenir compte du rôle important qu'elles jouent, du fait qu'elles constituent la seule instance judiciaire compétente pour statuer sur la validité d'un brevet produisant ses effets dans tous les Etats contractants désignés. La chambre a donc considéré qu'un document présenté durant la procédure de recours doit être pris en compte chaque fois que cela se justifie pour des raisons d'économie de la procédure et que le document présenté tardivement revêt quelque importance.

Dans l'affaire **T 426/97**, le document D9 avait été présenté en même temps que l'exposé des motifs du recours. Le requérant avait produit ce document dans le but de renforcer son argumentation devant la première instance. La chambre a jugé qu'il s'agissait là de la réaction normale d'une partie qui est déboutée et a tenu compte de ce document dans la procédure. Elle a considéré en outre que la position prise par les chambres dans les décisions T 1002/92 (JO OEB 1995, 605) et T 459/94 (en date du 13 mai 1997), à savoir que les documents produits après l'expiration du délai d'opposition de neuf mois ne devraient être admis que s'ils se révèlent de prime abord éminemment pertinents en ce sens qu'ils risquent fort de faire obstacle au maintien du brevet européen, limite par trop le pouvoir d'appréciation reconnu aux chambres par l'article 114(2) CBE lorsqu'il s'agit de décider si les moyens invoqués tardivement peuvent être pris en considération. Si un document produit tardivement se révèle sans importance au cours de la procédure, sa prise en compte ne saurait léser le titulaire du brevet. Si en revanche le document produit tardivement se révèle pertinent, il est justifié de le prendre en considération. En outre, lorsqu'une chambre décide dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de ne pas prendre en considération des faits qui n'ont pas été invoqués en temps utile, elle doit dûment tenir compte du fait qu'elle est tenue, dans le cadre juridique de la CBE, de protéger le public contre l'exercice injustifié de droits afférents aux brevets. De l'avis de la chambre, ce n'était que dans des situations exceptionnelles qu'il y avait lieu de décider de ne pas prendre en considération de nouveaux moyens, or ce n'était pas le cas dans l'affaire dont il s'agissait en l'occurrence.

2. Verspätet vorgebrachte Tatsachen

In der Sache **T 252/95** berief sich der Beschwerdeführer in seiner Beschwerdebegründung auf eine offenkundige Vorbenutzung, die er im Verfahren vor der Einspruchsabteilung noch nicht geltend gemacht hatte.

Die Kammer ließ dieses neue Vorbringen zu, da bei der Prüfung der Frage, ob es verspätet sei, der gesamte technische Vortrag im Einspruchsverfahren und die Gründe in der angefochtenen Entscheidung für die Zurückweisung des Einspruchs zu berücksichtigen seien. Der Beschwerdeführer habe nachvollziehbare Gründe dargelegt, warum in Antwort auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung eine Fortführung der Argumentation auf Basis der in der ersten Instanz geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung nicht möglich gewesen und warum für eine weitergehende Diskussion der Merkmale die neue offenkundige Vorbenutzung heranzuziehen sei.

Die Kammer konnte keinen Verfahrensmißbrauch erkennen. Zwar sei der Einsprechende gemäß Artikel 99 (1) Satz 2, Regel 55 c) EPÜ im Grundsatz verpflichtet, den Streitstoff, mit dem er das Patent angreifen wolle, innerhalb der Einspruchsfrist und gemäß Artikel 114 EPÜ jedenfalls so rechtzeitig wie möglich zu unterbreiten. Das Vorbringen innerhalb der Einspruchsfrist lege nicht nur den rechtlichen, sondern auch den faktischen Rahmen fest, innerhalb dessen die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs grundsätzlich durchzuführen sei (G 9 und G 10/91, ABI. EPA 1993, 408, 414, Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Die Regel, daß das gesamte Vorbringen innerhalb der Einspruchsfrist vorzutragen sei, diene ganz wesentlich dem Zweck, durch Konzentration des Verfahrens den Rechtsbestand des Patents gefährdende Umstände in angemessener Zeit prüfen und über sie entscheiden zu können. Sie dürfe deshalb im Einzelfall nicht in einer Weise angewandt werden, die den Sinn dieser Regel in ihr Gegenteil verkehre, indem sie den Einsprechenden – wolle er nicht Gefahr laufen, mit späterem Vorbringen ausgeschlossen zu werden – dazu zwingt, die Einspruchsabteilung und den Verfahrensgegner mit einer Masse von Material zu überhäufen, selbst wenn sich dies später als für die zu treffende Entscheidung überhaupt nicht notwendig erweise. Deshalb könne es gerade bei offenkundigen Vorbenutzungen, bei denen vor

2. Late-filed facts

In **T 252/95**, in his grounds of appeal the appellant cited a public prior use which he had not put forward in the opposition proceedings.

The board admitted this new submission: in deciding whether it was late, it had to consider the entire technical contribution in the opposition proceedings and the reasons given in the contested decision for refusing the opposition. The appellant had convincingly explained why he had been unable to respond to the opposition division's decision by continuing to argue on the basis of the public prior use originally cited, and why this new one was required for a further-reaching discussion of the features.

The board did not consider this an abuse of procedure. In principle, Article 99(1), second sentence, and Rule 55(c) EPC did require the opponent to submit his arguments within the opposition period, and under Article 114 EPC he had to do so at least as soon as possible. The submissions made during the opposition period established both the legal and factual framework within which the substantive examination of the opposition was in principle to be conducted (G 9 and G 10/91, OJ EPO 1993, 408, 414, Reasons 6). The purpose of this rule was to focus the proceedings, and thus enable any factors jeopardising the patent's validity to be examined and decided within a reasonable time. It should not therefore be applied, in individual cases, in a manner at odds with that purpose and which forced the opponent – unless he was prepared to risk non-admission of late submissions – to inundate the opposition division and patentee with a mass of material which might well prove quite superfluous to the decision to be taken. So precisely in cases of public prior use – where multiple individual acts of such use had supposedly occurred before the priority date – it could serve the interests not only of both parties but also of the instances conducting the proceedings if just a few of those acts were selected for detailed substantiation. This meant *inter alia* that a subsequent pleading could not be disallowed as late-filed

2. Faits invoqués tardivement

Dans l'affaire **T 252/95**, le requérant s'était fondé dans son mémoire exposant les motifs du recours sur un usage antérieur public qu'il n'avait pas encore invoqué dans la procédure devant la division d'opposition.

La chambre a admis ce nouveau moyen, car il y avait lieu de tenir compte de tout l'exposé technique dans la procédure d'opposition, ainsi que des motifs de rejet de l'opposition énoncés dans la décision attaquée pour examiner si ce moyen était produit tardivement. Le requérant a clairement expliqué les raisons pour lesquelles il n'avait pas été possible, en réponse à la décision de la division d'opposition, de poursuivre l'argumentation sur la base de l'usage antérieur public qui avait été invoqué en première instance, et pourquoi il fallait se fonder sur le nouvel usage antérieur public afin de pouvoir poursuivre l'examen des caractéristiques.

La chambre n'a pas été en mesure de constater un quelconque vice de procédure. L'opposant est certes tenu, en vertu de l'article 99(1), deuxième phrase et de la règle 55c) CBE, de produire dès que possible dans le délai d'opposition et conformément à l'article 114 CBE les moyens par lesquels il souhaite attaquer le brevet. Les moyens invoqués dans le délai d'opposition fixent non seulement le cadre de droit, mais également le cadre de fait dans lequel l'examen quant au fond de l'opposition devra en principe se dérouler (cf. G 9/91 et G 10/91, JO OEB 1993, 408, 414, point 6 des motifs). La règle selon laquelle il convient de produire l'ensemble des moyens durant le délai d'opposition vise pour l'essentiel, en concentrant la procédure, à permettre l'examen des faits qui mettent en péril la validité du brevet, puis le prononcé d'une décision, dans un délai raisonnable. Cette règle ne doit donc pas, le cas échéant, être appliquée de telle façon que l'on en contredirait le sens, à savoir qu'un opposant – désireux de ne pas prendre le risque d'un éventuel rejet de moyens produits tardivement – se verrait contraint de submerger la division d'opposition et son adversaire d'une masse de documents, même si cela se révélait ultérieurement inutile aux fins de la décision à rendre. C'est pourquoi, en cas d'usages antérieurs publics, dont plusieurs se sont produits avant la date de priorité, il peut être dans l'intérêt de la procédure, ainsi que de la partie

dem Prioritätstag bereits eine Vielzahl von einzelnen Vorbenutzungshandlungen stattgefunden habe, auch im Interesse der Gegenpartei sowie der entscheidenden Instanzen sinnvoller Verfahrensführung entsprechen, unter den Vorbenutzungshandlungen bestimmte auszuwählen und diese im einzelnen zu belegen. Dies schlieÙe ein, daß ein weiterer Vortrag nicht als verspätet zurückgewiesen werden dürfe, wenn sich später herausstelle, daß der ursprüngliche aus für die Partei nicht vorhersehbaren Gründen nicht zum Erfolg führen könne.

3. Verspätet vorgebrachte Beweismittel

In der Sache **T 259/94** reichten die Beschwerdeführer zwei Jahre nach Einlegung der Beschwerde neue Beweismittel ein; dabei handelte es sich um Dokumente, die allgemeines Fachwissen widerspiegeln, und Versuchsberichte. Der Beschwerdegegner erhob keine Einwände gegen deren Einführung in das Beschwerdeverfahren.

Die Kammer hielt sich gemäß dem Grundsatz "volenti non fit iniura" für befugt, verspätet vorgebrachte Beweismittel, gegen die der Patentinhaber/Beschwerdegegner keine Einwände erhob, zum Beschwerdeverfahren zuzulassen.

In der Sache **T 106/97** offenbarte die Entgegenhaltung den hohen Reinheitswert im Anspruch des Streitpatents nicht wörtlich; sie mußte aber mit den Augen eines Fachmanns gelesen werden, dem das vom Beschwerdeführer/Einsprechenden kurz vor der mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren angegebene Handbuch bekannt war. Der Beschwerdegegner beantragte, das Handbuch als verspätet vorgebracht unberücksichtigt zu lassen. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß ein hochrelevantes Handbuch, das allgemeines Fachwissen verkörpere, nicht als "verspätet vorgebracht" gelten könne.

4. Zurückverweisung an die erste Instanz

4.1 Sachentscheidung der Beschwerdekammern

In der Entscheidung **T 1060/96** hatte der Beschwerdeführer/Einsprechende im Beschwerdeverfahren ein Jahr vor der mündlichen Verhandlung ein Dokument E4 eingeführt, ohne daß der Beschwerdegegner Einwände gegen die Berücksichtigung des Dokuments erhoben hätte. Dieser verlangte jedoch, daß die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen werde.

should it transpire that for unforeseeable reasons the party's original one could not succeed.

3. Late-filed evidence

In **T 259/94** the appellants submitted new evidence – including documents reflecting common general knowledge and reports of tests – two years after filing the appeal. The respondent did not object to their introduction into the appeal proceedings.

The board held that in such circumstances the principle of "volenti non fit iniura" empowered it to admit the late-filed evidence.

In **T 106/97** the prior-art citation did not literally disclose the high purity value claimed in the patent in suit, but had to be read by a skilled person who was aware of the handbook which the appellant/opponent had cited only shortly before the oral proceedings on the appeal. The respondent asked that the handbook be disallowed as late-filed. The board held that a highly relevant handbook which constituted general technical knowledge could not be thus disregarded.

4. Remittal to the department of first instance

4.1 Decision on the merits by boards of appeal

In **T 1060/96**, a document (E4) had been submitted by the appellant/opponent during the appeal procedure and one year prior to oral proceedings. The respondent had not challenged consideration of the document. It did however ask that the case be remitted to the first-instance department.

adverse et de l'instance compétente, de choisir certains de ces usages et de les prouver de manière détaillée. Cela signifie qu'un nouveau moyen ne devra pas être rejeté au motif qu'il a été invoqué tardivement, lorsqu'il apparaît ultérieurement que le premier moyen ne pouvait pas aboutir pour des raisons que la partie concernée n'était pas en mesure de prévoir.

3. Preuves produites tardivement

Dans l'affaire **T 259/94**, le requérant avait produit de nouveaux éléments de preuve, soit en l'occurrence des documents reflétant les connaissances générales de l'homme du métier ainsi que des comptes rendus de tests, et ce deux ans après avoir formé le recours. L'intimé n'a pas contesté leur introduction dans la procédure de recours.

La chambre, appliquant le principe tiré de l'adage "volenti non fit iniura", a estimé qu'elle était fondée à admettre des preuves produites tardivement dans la procédure de recours, vu que le titulaire du brevet/intimé ne s'y était pas opposé.

Dans l'affaire **T 106/97**, le document cité de l'état de la technique ne divulguait pas littéralement la valeur de grande pureté selon la revendication du brevet en litige, mais devait être lu avec les yeux de l'homme du métier qui connaissait l'ouvrage cité par le requérant/opposant peu de temps avant la procédure orale au stade du recours. L'intimé a demandé que l'ouvrage ne soit pas pris en considération au motif qu'il avait été cité tardivement. La chambre a estimé au contraire que l'on ne saurait passer outre à un ouvrage très pertinent représentant les connaissances générales de l'homme du métier, au motif qu'il a été invoqué tardivement.

4. Renvoi à la première instance

4.1 Décision sur le fond par la chambre de recours

Dans la décision **T 1060/96**, un document E4 avait été introduit par la requérante/opposante pendant la procédure de recours un an avant la procédure orale. L'intimée n'avait pas contesté la prise en compte du document. Elle a toutefois demandé de renvoyer l'affaire devant la première instance.

Die Kammer hielt eine Zurückverweisung nicht für gerechtfertigt, weil der Beschwerdegegner über ein Jahr Zeit gehabt habe, das Dokument zu prüfen, dessen relevanter Teil technisch sehr einfach sei und lediglich die Lehre der bereits bekannten Dokumente bekräftige. Es handle sich daher, so die Kammer, nicht um eine neue Tatsache, die über die in der ersten Instanz geltend gemachten Tatsachen und Beweismittel hinausgehe. Das Patent wurde von der Kammer widerrufen.

F. Gebührenordnung

1. Zahlung von Gebühren

In der Sache **J 19/96** hatte der Anmelder die benannten Staaten einzeln angegeben und die entsprechenden Benennungsgebühren entrichtet; auf die Aufforderung nach Artikel 7 GebO hin gab er aber nicht an, für welche anderen Staaten die Zahlung bestimmt sei, sondern bekräftigte seinen Wunsch, die ursprünglichen einzelnen Benennungen beizubehalten. Die Kammer befand, daß es unter diesen Umständen anders als in **J 23/82** (ABI. EPA 1983, 127) nicht gerechtfertigt sei, daß das EPA entsprechend Artikel 9 (2) Satz 2 GebO vorgehe. Der Umstand, daß die Benennung der vom Anmelder ausdrücklich angegebenen Staaten aus rechtlichen Gründen nicht möglich sei, sei nicht mit dem Fall vergleichbar, daß der Anmelder nicht angegeben habe, wie ein nicht ausreichender Gesamtbetrag verwendet werden solle. Außerdem bezweifelte die Kammer, daß es generell möglich wäre, den Zweck einer Zahlung nach Ablauf der entsprechenden Frist rückwirkend zu dem Datum zu ändern, an dem die Zahlung vorgenommen wurde.

2. Maßgebender Zahlungstag

In der Sache **T 1130/98** wurde die Beschwerdegebühr irrtümlicherweise an das Deutsche Patent- und Markenamt überwiesen. Im Anschluß an die Entscheidung **T 45/94** entschied die Kammer, daß die zwischen dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Europäischen Patentamt bestehende Verwaltungsvereinbarung über den Zugang von Schriftstücken und Zahlungsmitteln vom 29. Juni 1981 (ABI. EPA 1981, 381) in der geänderten Fassung vom 13. Oktober 1989 (ABI. EPA 1991, 187) keine Rechtsgrundlage für die Anerkennung einer an das Deutsche Patent- und Markenamt gerichteten Zahlung als rechtzeitig eingegangene Beschwerdegebühr beim Europäischen Patentamt bot. Daher galt die Zahlungsfrist als nicht eingehalten.

The board found that remittal was not justified: the respondent had had over a year to study the document, and its relevant part was technically very simple and merely reinforced the teaching of known documents. So it was not a new fact which went beyond the facts, evidence and arguments put to the first-instance department. The board revoked the patent.

F. Rules relating to Fees

1. Payment of fee

In **J 19/96** the applicant had indicated the individual states he had designated, had paid the corresponding amount in designation fees, and, on invitation under Article 7 RFees, had not indicated other states for which the payment should be used but confirmed his wish to maintain the original express designations. Distinguishing **J 23/82** (OJ EPO 1983, 127), the Board held that it was not justified under these circumstances for the EPO to proceed according to Article 9(2), second sentence, RFees. The fact that the designation of the states expressly indicated by the applicant was not possible for legal reasons was not equivalent to the situation where the applicant had not specified how to apply an insufficient overall amount. Furthermore, the Board doubted whether it would generally be possible to change the purpose of a payment after expiry of the relevant time limit with retroactive effect to the date on which the payment was made.

2. Date of payment

In **T 1130/98** the appeal fee was transferred by mistake to the German Patent and Trade Mark Office. Following **T 45/94** the board decided that the Administrative Agreement between the German Patent and Trade Mark Office and the European Patent Office concerning procedure on receipt of documents and payments dated 29 June 1981 (OJ EPO 1981, 381) as amended on 13 October 1989 (OJ EPO 1991, 187) did not offer a legal basis for recognising that a payment made to the German Patent and Trade Mark Office was to be deemed an appeal fee received in good time by the European Patent Office. The time limit for payment was therefore deemed not to have been met.

La chambre a estimé que le renvoi n'était pas justifié car l'intimée avait disposé de plus d'un an pour étudier le document, dont la partie pertinente était d'une grande simplicité technique et ne faisait que renforcer l'enseignement des documents déjà connus. Il ne s'agissait donc pas, selon la chambre, d'un fait nouveau qui allait au-delà des faits et justifications évoqués en première instance. Le brevet a été révoqué par la chambre.

F. Règlement relatif aux taxes

1. Paiement de la taxe

Dans l'affaire **J 19/96**, le demandeur avait indiqué individuellement les Etats qu'il voulait désigner, avait acquitté les taxes de désignation correspondantes et, invité conformément à l'article 7 RRT à communiquer l'objet du paiement, n'avait pas indiqué d'autres Etats auxquels le paiement devait s'appliquer mais avait confirmé son souhait de maintenir chaque désignation initiale. S'écarter en cela de la décision qui avait été prise dans l'affaire **J 23/82** (JO 1983, 127), la chambre a jugé que dans ces conditions il n'était pas justifié que l'OEB procède comme prévu à l'article 9(2), deuxième phrase, RRT. Le cas dans lequel il n'est pas possible pour des raisons juridiques de désigner les Etats qui ont été expressément indiqués par le demandeur n'était pas assimilable au cas dans lequel le demandeur n'a pas spécifié comment doit être utilisé un montant total insuffisant. La chambre a en outre douté qu'il soit possible, d'une façon générale, de modifier l'objet d'un paiement après l'expiration du délai prescrit, et ce avec effet rétroactif à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué.

2. Date de paiement

Dans l'affaire **T 1130/98**, la taxe de recours avait été versée par erreur à l'Office allemand des brevets et des marques. Statuant dans la ligne de la décision **T 45/94**, la chambre a déclaré qu'il n'était pas possible, sur la base de l'accord administratif du 29 juin 1981 entre l'Office allemand des brevets et des marques et l'Office européen des brevets, relatif à la réception des documents et des moyens de paiement (JO OEB 1981, 381), tel que modifié le 13 octobre 1989 (JO OEB 1991, 187), d'assimiler un paiement adressé à l'Office allemand des brevets et des marques à une taxe de recours acquittée dans les délais auprès de l'Office européen des brevets. Il a donc été considéré que le délai de paiement n'avait pas été observé.

G. Prozeßhandlungen

1. Haupt- und Hilfsanträge

In der Sache **T 549/96** wurde der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung Gelegenheit gegeben, ihren Hauptantrag und ihre Hilfsanträge 1 und 2 zurückzunehmen, damit die Prüfungsabteilung ein Patent auf der Grundlage des dritten Hilfsantrags erteilen konnte. Die Beschwerdeführerin lehnte dies ab; ihrer Auffassung nach hätte der Anmelder nach dem Grundsatz des Verbots der reformatio in peius anstelle der Entscheidung auf Zurückweisung der Patentanmeldung eine Entscheidung auf Zulassung des dritten Hilfsantrags erhalten müssen, in der die Gründe für die Zurückweisung der übrigen Anträge dargelegt seien.

In diesem Zusammenhang wies die Kammer darauf hin, daß sich die Prüfungsabteilung bei der Entscheidung über eine Anmeldung nach Artikel 113 (2) EPÜ an die vom Anmelder gebilligte Fassung zu halten habe. Daraus folge, daß ein Anmelder am Ende der Verhandlung eindeutig angeben müsse, welche Fassung er vorschlage. Anderenfalls könne die Prüfungsabteilung nicht entscheiden, mit welcher Fassung sie die Bearbeitung fortsetzen solle. Versage ein Anmelder einem gewährrbaren Hilfsantrag seine Zustimmung – sei es durch ausdrückliche Ablehnung dieses Antrags oder durch das Festhalten an einem oder mehreren bevorzugten, aber nicht gewährrbaren Anträgen –, so sei die Prüfungsabteilung berechtigt, die Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ zurückzuweisen.

Die Kammer befand, daß im Einspruchsverfahren andere Regeln gälten als im Erteilungsverfahren. Im Einspruchsverfahren ergehe im Falle eines gewährrbaren Hilfsantrags eine Zwischenentscheidung nach Artikel 106 (3) EPÜ, wonach das europäische Patent die Erfordernisse des EPÜ erfülle; dabei würden die vom Patentinhaber vorgenommenen Änderungen berücksichtigt. In dieser Zwischenentscheidung müßten dann auch die Gründe aufgeführt sein, warum die früheren Anträge den Erfordernissen des Übereinkommens nicht genügt hätten. Der Zweck einer solchen Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren bestehe darin, dem Patentinhaber die weiteren Kosten für die Erfüllung der Form-erfordernisse nach Regel 58 (5) EPÜ zu ersparen, bevor endgültig über die Fassung entschieden sei, in der das Patent aufrechterhalten werden

G. Procedural steps

1. Main and auxiliary requests

At oral proceedings before the examining division in **T 549/96** the appellant was given the opportunity to withdraw his main request and his auxiliary requests 1 and 2, so as to allow the examining division to grant a patent on the basis of the third auxiliary request. The appellant refused and submitted that according to the principle of reformatio in peius the applicants should have received a decision allowing the third auxiliary request while explaining the grounds on which the other requests were refused, instead of a decision to refuse the patent application.

In this context the board noted that Article 113(2) EPC required the examining division to decide upon an application only in the text agreed by the applicant. It followed therefrom that an applicant had to indicate clearly at the end of the proceedings which text he wished to be used. Otherwise the examining division would be unable to decide which version should be the basis for its proceedings. If an applicant failed to indicate his approval of the text of an allowable subsidiary request, eg by express disapproval or by maintaining one or more unallowable higher-preference requests, the examining division could refuse the application under Article 97(1) EPC.

The board noted that the situation in opposition proceedings differed from that in grant proceedings. In the case of an allowable auxiliary request in opposition proceedings an interlocutory decision was taken under Article 106(3) EPC to the effect that the European patent met the requirements of the EPC, account being taken of the amendments made by the patent proprietor. This interlocutory decision then also had to include the reasons why the preceding requests did not meet the requirements of the Convention. The purpose of such an interlocutory decision in opposition proceedings was to save the proprietor the further costs of fulfilling the formal requirements under Rule 58(5) EPC before there was a final decision on the version in which the patent could be maintained. No comparable situation existed in grant proceed-

G. Actes de procédure

1. Requête principale et requêtes subsidiaires

Dans l'affaire **T 549/96**, il avait été offert au requérant la possibilité, lors de la procédure orale qui s'était tenue devant la division d'examen, de retirer sa requête principale et ses requêtes subsidiaires 1 et 2, de façon à permettre à la division d'examen de délivrer un brevet sur la base de la troisième requête subsidiaire. Le requérant avait refusé, alléguant qu'en vertu du principe de la reformatio in peius, au lieu de voir rejeter sa demande de brevet, le demandeur aurait dû obtenir une décision faisant droit à sa troisième requête subsidiaire, tout en expliquant pour quels motifs les autres requêtes avaient été rejetées.

La chambre a relevé à ce propos qu'en application de l'article 113(2) CBE, la division d'examen ne doit prendre de décision sur la demande que dans le texte accepté par le demandeur. Il s'ensuit que le demandeur doit clairement indiquer à la fin de la procédure quel texte il propose, faute de quoi la division d'examen ne pourrait pas décider quelle version retenir. Si un demandeur n'a pas donné son accord sur un texte correspondant à une requête subsidiaire admissible, du fait par exemple qu'il a marqué expressément son désaccord ou a maintenu une ou plusieurs requêtes non admissibles auxquelles il donne la priorité, la division d'examen peut rejeter la demande en vertu de l'article 97(1) CBE.

La chambre a fait observer que dans la procédure d'opposition, la situation n'est pas la même que dans la procédure de délivrance. Selon la chambre, lorsqu'une requête subsidiaire est admissible dans la procédure d'opposition, il est rendu au titre de l'article 106(3) CBE une décision intermédiaire constatant que le brevet européen répond aux conditions requises par la CBE, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet. Cette décision intermédiaire doit également préciser pour quels motifs les requêtes précédentes ne satisfaisaient pas aux conditions requises par la Convention. La décision intermédiaire rendue dans le cadre de la procédure d'opposition vise à permettre au titulaire du brevet de faire l'économie des autres frais qu'il devrait sinon supporter pour satisfaire aux conditions de forme prévues à la règle 58(5) CBE avant

könne. Im Erteilungsverfahren sei die Lage nicht vergleichbar. Vielmehr gelte in einseitigen Beschwerdeverfahren der Grundsatz der Prüfung von Amts wegen. Bis zur Erteilungsphase müsse gewährleistet sein, daß die Patentierungserfordernisse erfüllt seien. Eine Zwischenentscheidung, wonach eine bestimmte Fassung der Anmeldung die Erfordernisse des Übereinkommens erfülle, liefe diesem Zweck zuwider. Außerdem verwies die Kammer auf die Rechtsauskunft Nr. 15/98 (ABI. EPA 1998, 113).

2. Zulässigkeit

Die Beschwerdeführerin hatte im Fall **T 382/96** zehn Hilfsanträge mit Vorschlägen für geänderte Anspruchsfassungen eingereicht. Einige dieser Hilfsanträge beinhalteten nur pauschal bezeichnete, sprachlich nicht formulierte Alternativen, deren genauere Spezifizierung bezüglich eines der Hilfsanträge sogar einer Rücksprache mit der Kammer vorbehalten sein sollte. Es handelte sich dabei um insgesamt 400 alternative Anspruchsfassungen.

Die Kammer hob hervor, daß ein Grundprinzip des europäischen Patentrechts sei, daß die Anmelderin – im Einspruchsverfahren die Patentinhaberin – die Verantwortung für die Festlegung des Patentgegenstandes trägt. Dies drückt sich im EPÜ beispielsweise in den Bestimmungen der Regel 51 (4) bis (6) EPÜ und der Regel 58 (4), (5) EPÜ aus. Diese Verantwortung kann die Anmelderin/Patentinhaberin nicht durch die Vorlage einer Unzahl von Anträgen, noch weniger von nicht ausformulierten Antragsvarianten de facto auf das Europäische Patentamt und gegebenenfalls andere Verfahrensbeteiligte abwälzen. Nach Auffassung der Kammer handelt es sich bei einer derartigen Vorgangsweise um einen Verfahrensmißbrauch, weil damit das Europäische Patentamt und gegebenenfalls andere Verfahrensbeteiligte unverhältnismäßig mit sie nicht originär betreffenden Aufgaben belastet werden und ein ordnungsgemäßer prozessualer Ablauf somit behindert ist. Die entsprechenden Hilfsanträge wurden wegen fehlender sprachlicher Konkretisierung als unzulässig zurückgewiesen, weil sie den Umfang nicht angeben, in dem die Änderung/Aufhebung der angefochtenen Entscheidung beantragt wird (s. Regel 64 b) EPÜ).

appeal proceedings the principle of examination ex officio applied. Up to the grant stage it had to be ensured that the conditions for patentability were met. An interlocutory decision, stating that the application in a certain version met the requirements of the Convention, would be in conflict with this purpose. The board drew attention to Legal Advice No. 15/98 (OJ EPO 1998, 113).

2. Admissibility

The appellant in **T 382/96** had filed ten auxiliary requests featuring proposals for amending the claims. Some of these auxiliary requests contained no more than broadly outlined alternatives with no proper verbal formulation, and one of the requests was even said to require consultation with the board before it could be more accurately defined. There were a total of 400 alternative versions for the claims.

The board stressed that one of the fundamental principles of European patent law was that responsibility for defining the subject-matter of a patent rested with the applicant (in opposition proceedings the proprietor). That was clear for example from the provisions of Rule 51(4) to (6) and Rule 58(4) and (5) of the Convention. The applicant/proprietor could not offload this responsibility de facto on to the European Patent Office or any other parties to the proceedings by filing a multitude of requests, let alone incompletely formulated request variants. In the board's view, doing so constituted an abuse of procedure, as it overburdened the European Patent Office and any other parties to the proceedings with work not originally theirs to perform and thereby hampered the orderly conduct of proceedings. The auxiliary requests in question were rejected as inadmissible for lack of concrete verbal form because they did not identify the extent to which amendment/cancellation of the impugned decision was requested (see Rule 64(b) EPC).

que soit rendue une décision finale sur le texte dans lequel le brevet peut être maintenu. Pour la chambre, il n'existe pas de situation comparable dans la procédure de délivrance. Au contraire, le principe de l'examen d'office s'applique dans la procédure de recours ex parte. Il y a lieu de veiller jusqu'à la délivrance à ce qu'il soit satisfait aux conditions requises pour la brevetabilité, ce qui ne pourrait être le cas s'il était rendu une décision intermédiaire dans laquelle il serait constaté qu'un texte donné de la demande satisfait aux conditions requises par la Convention. La chambre a attiré l'attention sur le renseignement juridique n° 15/98 (JO OEB 1998, 113).

2. Recevabilité

Dans l'affaire **T 382/96**, le requérant avait déposé dix requêtes subsidiaires, dans lesquelles il proposait des textes modifiés des revendications. Certaines de ces requêtes subsidiaires comprenaient des variantes qui n'étaient pas expressément formulées, mais uniquement présentées globalement, et même, pour l'une des requêtes, qui ne devaient être indiquées plus précisément qu'après consultation de la chambre. Il était proposé au total 400 textes différents des revendications.

La chambre a souligné qu'en vertu d'un principe fondamental du droit européen des brevets, c'est au demandeur ou, dans la procédure d'opposition, au titulaire du brevet qu'il incombe de déterminer l'objet du brevet, comme le montrent par exemple les dispositions des règles 51(4), (5) et (6) et 58(4) et (5) CBE. Le demandeur/titulaire du brevet ne saurait rejeter en fait cette responsabilité sur l'Office européen des brevets, voire sur d'autres parties à la procédure, en présentant une multitude de requêtes, et encore moins en ne formulant pas suffisamment les différentes variantes des textes proposés dans ces requêtes. De l'avis de la chambre, une telle façon de procéder constitue un abus de procédure, car l'Office européen des brevets et, le cas échéant, d'autres parties à la procédure se voient submergés par des tâches qui ne leur incombent pas vraiment, ce qui fait obstacle au bon déroulement de la procédure. Les requêtes subsidiaires correspondantes n'ayant pas été formulées concrètement, elles ont été rejetées comme irrecevables, au motif qu'elles n'indiquaient pas la mesure dans laquelle la modification ou la révocation de la décision attaquée était demandée (cf. règle 64 b) CBE).

H. Beweisrecht

1. Zulässigkeit von Beweismitteln

In **T 142/97** (ABI. EPA 2000, 358) entschied die Kammer, ein Organ des EPA sei grundsätzlich verpflichtet, sich von der Relevanz vorgelegter Beweismittel zu überzeugen, bevor es über deren Annahme oder Ablehnung entscheide. Nur bei Vorliegen besonderer Umstände könne eine Prüfung auf Relevanz entbehrlich sein.

Im vorliegenden Fall stützte die Einspruchsabteilung die Ablehnung der vorgelegten Beweisangebote jedoch auf bloße Vermutungen zu deren Inhalt und unterließ es, von den angebotenen Beweisen und ihrer Verbindung mit den Umständen der Vorbenutzung überhaupt Kenntnis zu nehmen, ohne daß, wie vorstehend ausgeführt, Umstände vorlagen, die eine Prüfung auf Relevanz entbehrlich gemacht hätten. Die Weigerung einer Einspruchsabteilung, rechtzeitig vorgelegte Beweismittel (wie z. B. Zeugenbeweis und Einnahme des Augenscheins) in Betracht zu ziehen, stellte demnach eine Verletzung der grundlegenden Rechte einer Partei auf freie Wahl der Beweismittel und rechtliches Gehör dar (Artikel 117 (1) und 113 (1) EPÜ).

2. Beweiswürdigung

Im nationalen Verfahren vor dem niederländischen Landgericht und dem niederländischen Berufungsgericht wurden mehrere Zeugen gehört und von beiden Beteiligten Schriftsätze eingereicht. Zur Überzeugung des niederländischen Berufungsgerichts gab es keine lückenlose Beweiskette, der zufolge die angebliche Vorbenutzung tatsächlich vor dem Prioritätstag des angefochtenen Patents stattfand. Nach Würdigung der Feststellungen des niederländischen Berufungsgerichts entschied die Kammer im Verfahren **T 665/95**, daß keine weiteren Ermittlungen erforderlich seien und sie sich der Schlußfolgerung des niederländischen Berufungsgerichts anschließen könne; folglich sei der Gegenstand des erteilten Anspruchs im Gegensatz zu den Feststellungen in der angefochtenen Entscheidung der Einspruchsabteilung als neu anzusehen.

Als Beweis für die Behauptung, daß ein bestimmtes in einem Katalog beschriebenes Gerät der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag zugänglich war, genügt es nach Auffassung der Kammer in der Entscheidung **T 48/96** nicht nachzuweisen, daß der Katalog

H. Law of evidence

1. Admissibility of evidence

In **T 142/97** (OJ EPO 2000, 358) the board decided that EPO departments must ascertain the relevance of evidence submitted to them before deciding to admit or reject it. Only in exceptional circumstances need they not do so.

In the case in point, however, the opposition division based its refusal of the offers to present evidence on mere conjecture as to its content, and failed even to take cognisance of the evidence tendered and its connection with the circumstances of the prior use, although there were no circumstances which would have made examination as to relevance dispensable. An opposition division's refusal to consider evidence filed in due time (eg witness testimony or inspection) thus infringes a party's fundamental rights to free choice of evidence and to be heard (Articles 117(1) and 113(1) EPC).

2. Evaluation of evidence

In national proceedings before the Dutch District Court and Court of Appeal, several witnesses were heard, and written statements were introduced from both parties. The Dutch Court of Appeal could not establish an uninterrupted chain of proof that the alleged public prior uses had indeed taken place before the priority date of the contested patent. After evaluating the Dutch Appeal Court's findings, the board's judgment in **T 665/95** was that no further investigations were necessary and that the conclusion of the Dutch Appeal Court could be followed, with the consequence that the subject-matter of the granted claim 1, contrary to the impugned decision of the opposition division, was considered to be novel.

In **T 48/96** the board stated that, in order to prove the allegation that a particular apparatus described in a catalogue had been available to the public before the priority date, it was not sufficient to show that the catalogue had been published on time,

H. Droit de la preuve

1. Recevabilité des moyens de preuve

Dans l'affaire **T 142/97** (JO OEB 2000, 358), la chambre a jugé qu'une instance de l'OEB est tenue de s'assurer de la pertinence des mesures d'instruction demandées, avant de les ordonner ou de les refuser. Seule l'existence de circonstances particulières peut rendre inutile un tel examen.

Or, en l'espèce, la division d'opposition avait rejeté l'offre de preuve en se fondant sur de simples présomptions quant à leur contenu et avait omis de prendre connaissance des preuves proposées ainsi que de leur lien avec les circonstances de l'usage antérieur, sans qu'il existe, comme indiqué plus haut, des circonstances qui auraient rendu inutile tout examen de leur pertinence. Le refus d'une division d'opposition de prendre en considération les moyens de preuve présentés en temps utile (tels que la preuve par témoins et la descente sur les lieux) constitue donc une violation des droits fondamentaux d'une partie de choisir librement ses moyens de preuve et d'être entendue (article 117(1) et 113(1) CBE).

2. Appréciation des moyens de preuve

Dans une procédure nationale devant le tribunal de district et la cour d'appel des Pays-Bas, plusieurs témoins avaient été entendus et les deux parties à ces procédures avaient produit un exposé écrit. La cour d'appel néerlandaise n'avait pas été en mesure d'établir un enchaînement ininterrompu de preuves démontrant que l'usage antérieur public qui était allégué avait bien eu lieu avant la date de priorité du brevet contesté. Après avoir apprécié les conclusions de la cour d'appel néerlandaise, la chambre a estimé dans l'affaire **T 665/95** qu'il n'était pas nécessaire d'effectuer des recherches supplémentaires et qu'elle pouvait suivre les conclusions de la cour d'appel néerlandaise, si bien que contrairement à ce qu'avait énoncé la division d'opposition dans la décision contestée, l'objet de la revendication 1 selon le brevet tel que délivré a été jugé nouveau.

Dans la décision **T 48/96**, pour prouver l'allégation qu'un certain appareil, décrit dans un catalogue, était accessible au public avant la date de priorité, il ne suffit pas, selon la chambre, de démontrer que le catalogue a été publié à temps, parce que

fristgerecht veröffentlicht wurde, weil allein die Angabe in einem Katalog keinen eindeutigen Beweis darstellt, daß das beschriebene Produkt tatsächlich jedermann zugänglich war; so könnte es etwa bei der Veröffentlichung eine Verzögerung gegeben haben. Für die Kammer blieb dies zweifelhaft. Folglich hat sie die mit einem Datum versehenen Kopien von Katalogseiten nicht als ausreichenden Beweis für die öffentliche Zugänglichmachung anerkannt.

In Anwendung des Grundsatzes der "freien Beweiswürdigung" erachtete die Kammer in **T 212/97** die behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen als nicht ausreichend bewiesen.

Um die angebliche offenkundige Vorbenutzung zu beweisen, hatte der Beschwerdeführer (Einsprechender) Tatsachen vorgebracht, die auf dem Hörensagen basierten. Der Beschwerdeführer wurde mehrmals auf die mangelhafte Beweislage für die behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen hingewiesen. Zeugen wurden von ihm nicht benannt. Die vom Einsprechenden vorgelegten Erklärungen hätten nicht den Charakter von eidesstattlichen Erklärungen, da sie lediglich auf die Strafbarkeit einer Falschaussage nach amerikanischem Recht verwiesen. Die wesentlichen Aussagen seien solche aus zweiter Hand, so daß diese Personen entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung auch als Zeugen nicht in Betracht kämen. Behauptete offenkundige Vorbenutzungen seien aber von einer Einsprechenden möglichst lückenlos glaubhaft zu machen.

3. Maßstab bei der Beweiswürdigung

Im Verfahren **T 890/96** ging es um die Würdigung des Stands der Technik, d. h. eines Vortrags von Dr. H. Die Kammer führte aus, daß der Stand der Technik nur auf Beweismittel gestützt werden könne, die zweifelsfrei zeigten, daß eine bestimmte Offenbarung der Öffentlichkeit zugänglich gewesen sei und daher zum Stand der Technik gehöre. Im vorliegenden Fall wurde bestritten, daß eine ganz spezielle Information zum Stand der Technik gehört. Da es keine nachgeprüfte Mitschrift von dem Vortrag gab, reduzierte sich die Frage darauf, ob diese Information in dem Vortrag erwähnt worden sei oder ob die Zuhörer dies so aufgefaßt hatten.

Das einzige in diesem Zusammenhang vorgelegte Beweismittel war die Druckschrift D3, in der erklärt

because a mere indication in a catalogue did not constitute absolute proof that the described product had in fact been available to anybody; for example, there could have been a delay. In this case, the board felt there was an element of doubt. It therefore decided not to accept copies of pages from a catalogue bearing a date as sufficient proof of availability to the public.

Applying the principle of the "unfettered consideration of evidence", the board in **T 212/97** found the alleged public prior uses to be insufficiently proven.

To prove the alleged public prior use, the appellants (opponents) had cited facts based on hearsay. The appellants' attention had been drawn several times to the inadequacy of the evidence for the alleged prior uses. They failed to cite any witnesses. Their submissions as opponents lacked the character of an affidavit, since they merely referred to the consequences under US criminal law of making false statements. The crucial statements were of a second-hand nature; therefore these persons, too, contrary to what the appellants maintained in the oral proceedings, could not be considered as possible witnesses. However, where public prior use was alleged, opponents had to do everything they could to provide satisfactory evidence.

3. Standard of proof

Case **T 890/96** dealt with the evaluation of the prior art, ie a lecture given by Dr H. The board said that prior art could only be based on evidence which showed, beyond reasonable doubt, that a particular disclosure was available to the public and thus had become part of the state of the art. In the case in point it was disputed that a very specific item of information formed part of the prior art. Since no verified transcripts of what was actually delivered orally were available, the question boiled down to whether this information was mentioned in the lecture or whether the audience was aware of it.

The only evidence provided in this respect was D3, declaring that the content of D1 corresponded with that

la seule indication dans un catalogue ne constitue pas une preuve absolue que le produit décrit est en fait accessible à toute personne ; il pourrait par exemple exister un retard. Pour la chambre un doute subsistait en l'espèce. Par conséquent, la Chambre n'a pas accepté les copies de pages d'un catalogue portant une date inscrite comme une preuve suffisante en soi pour démontrer l'accessibilité au public.

En application du principe de la "libre appréciation des preuves", la chambre a estimé dans l'affaire **T 212/97** que les utilisations antérieures publiques qui avaient été invoquées n'étaient pas suffisamment prouvées.

Pour prouver le prétendu usage antérieur public, le requérant (opposant) avait invoqué des faits fondés sur des oui-dire. Son attention a été attirée à plusieurs reprises sur l'insuffisance des preuves produites à l'appui de l'usage antérieur public en question. Le requérant n'avait pas cité de témoins. En outre, ses déclarations n'avaient pas le caractère de déclarations faites sous la foi du serment, vu qu'elles se bornaient à mentionner le caractère répréhensible du faux témoignage au regard du droit américain. Les principaux témoignages étaient indirects, si bien que contrairement à l'avis du requérant, l'audition en tant que témoins à la procédure orale des personnes concernées n'entraînait pas en ligne de compte. Or, un usage antérieur public allégué doit être présenté par un opposant de manière aussi vraisemblable que possible.

3. Degré de conviction de l'instance

L'affaire **T 890/96** portait sur l'appréciation de l'état de la technique, en l'occurrence un exposé du Dr. H. La chambre a déclaré que l'état de la technique pouvait uniquement être fondé sur des preuves qui montraient au-delà de tout doute raisonnable qu'une divulgation donnée était accessible au public et faisait ainsi partie de l'état de la technique. En l'espèce, il était contesté qu'une information particulière fût comprise dans l'état de la technique. En l'absence de toute transcription vérifiée de ce qui avait été effectivement exposé oralement, la question se résumait à celle de savoir si cette information avait été mentionnée dans l'exposé ou si l'auditoire en avait eu connaissance.

La seule preuve fournie à cet égard était le document D3, qui indiquait que le contenu de D1 correspondait à

wurde, daß der Inhalt von D1 dem des Vortrags entspreche. Daß die Druckschrift D1 und der mündliche Vortrag identisch seien, war D3 nicht zu entnehmen, was vom Beschwerdegegner auch eingeräumt wurde. Die Kammer wertete das einzige in diesem Zusammenhang vorgelegte Beweismittel, D3, als ausreichenden Beweis dafür, daß der wesentliche Gehalt von D1 dem des Vortrags entspreche. Worum es aber ging, war die Frage, ob eine ganz spezielle Information entweder zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns gehörte oder der Öffentlichkeit bei diesem Vortrag zugänglich gemacht worden ist. Der Beschwerdegegner legte hierfür keinerlei Beweis vor. Aus diesen Gründen gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß diese Information nicht zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns gehört.

Als einziger Beweis dafür, daß diese Information in dem Vortrag erwähnt worden war, wurde die Druckschrift D3 vorgelegt, in der Dr. H. erklärte, daß der Inhalt von D1 dem des Vortrags entspreche. Bei der Bewertung dieser allgemeinen Aussage berücksichtigte die Kammer, daß die Zuhörer keine Wissenschaftler waren, so daß die chemische Zusammensetzung der betreffenden Produkte für den Vortrag nur marginale Bedeutung hatte. Folglich könne die spezielle Information nicht als wesentlicher Punkt des Vortrags gelten. Daher sei nicht zweifelsfrei bewiesen, daß während des Vortrags ein in diesem Zusammenhang unwesentliches Merkmal erwähnt worden sei.

In **T 348/94** war der 31. März 1987 der Prioritätstag des Streitpatents. Das Dokument (m) wurde am 1. April 1987 veröffentlicht. Der Einsprechende führte aus, daß das Dokument (m) den auf der Konferenz im Juni 1986 gehaltenen Vortrag wiedergebe.

Entgegen der Behauptung des Einsprechenden war für die Kammer nicht zweifelsfrei erwiesen, daß der technische Inhalt des auf der Konferenz gehaltenen Vortrags tatsächlich **in allen Einzelheiten** dem zehn Monate später als Dokument (m) in den Konferenzberichten veröffentlichten Artikel entsprach. Die Kammer entschied, daß man – bis zum Beweis des Gegenteils – nicht davon ausgehen könne, daß eine schriftliche Veröffentlichung, die auf einer einige Zeit vorher in einer öffentlichen Sitzung vorgetragenen Abhandlung basieren soll, mit der mündlichen Offenbarung identisch ist, sondern zusätzliche Informationen enthalten

of the lecture. D3 could not be understood as explaining that the written document D1 and the oral presentation in the lecture were identical, which was also conceded by the respondent. The board accepted the only evidence provided in this respect, D3, as sufficient evidence that the essence of D1 corresponded with that of the lecture. However, the issue at stake was whether or not a very specific item of information was either common general knowledge of those skilled in the art or was made available to the public at the said lecture. The respondent did not provide any evidence showing this. For these reasons the board concluded that the information did not form part of the common general knowledge of those skilled in the art.

As for the mention of this information in the lecture, the only evidence provided was D3, in which Dr H. stated that the content of D1 corresponded with that of the lecture. Evaluating the bearing of this general statement, the board noted that the members of the audience were not scientists, so that the chemical composition of the products concerned was beyond the essence of the lecture. It followed that the specific information could not be considered an essential feature of the lecture. Therefore, it was not proven beyond reasonable doubt that during the lecture a feature had been mentioned which in this context was not essential.

In **T 348/94**, the priority date of the patent in suit was 31 March 1987. Document (m) was published on 1 April 1987. The opponent argued that document (m) was a report of a lecture presented at a conference in June 1986.

Contrary to the opponent's allegation, the board said it had not been proven beyond reasonable doubt that the technical contents of the oral presentation at the conference corresponded **in all details** to the relevant article published 10 months later in the conference proceedings as document (m). Unless there was proof to the contrary, a written publication, supposedly based on a paper previously read at a public meeting held some time earlier, could not be assumed to be identical to what was disclosed orally but might contain additional information. As to the extent of the oral disclosure at the 1986 conference, the burden of proof

celui de l'exposé. Le document D3 ne pouvait pas être compris comme signifiant que le document écrit D1 et l'exposé oral étaient identiques, ce que l'intimé a également reconnu. La chambre a admis que la seule preuve fournie à cet égard, à savoir D3, était suffisante pour prouver que le contenu de D1 correspondait dans son essence au contenu de l'exposé. Cependant, la question était de savoir si une information très particulière faisait ou non partie des connaissances générales de l'homme du métier ou si elle avait été rendue accessible au public à l'occasion de cet exposé. L'intimé n'a fourni aucun élément de preuve à cet égard. C'est pourquoi la chambre a conclu que cette information ne faisait pas partie des connaissances générales de l'homme du métier.

Quant à la question de savoir si cette information avait été mentionnée lors de l'exposé, la seule preuve produite était le document D3, dans lequel le Dr. H. avait déclaré que le contenu de D1 correspondait à celui de l'exposé. Lorsqu'elle a apprécié la portée d'une telle affirmation générale, la chambre a considéré que compte tenu du public auquel l'exposé avait été destiné, à savoir des non-scientifiques, la composition chimique des produits concernés ne faisait pas partie de l'essence même de l'exposé. Il s'ensuit que cette information particulière ne pouvait pas être considérée comme une caractéristique essentielle de l'exposé. Il n'était donc pas prouvé au delà de tout doute raisonnable qu'une caractéristique non essentielle dans ce contexte, avait été mentionnée au cours de l'exposé.

Dans l'affaire **T 348/94**, le brevet en cause avait pour date de priorité le 31 mars 1987. Le document (m) avait été publié le 1^{er} avril 1987. L'opposant avait soutenu que le document (m) rendait compte de l'exposé présenté lors d'une conférence en juin 1986.

Contrairement à ce qu'a allégué l'opposant, la chambre a déclaré qu'il n'avait pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que le contenu technique de l'exposé présenté oralement lors de la conférence correspondait effectivement dans **tous ses détails** à l'article publié 10 mois plus tard en tant que document (m) dans les actes de la conférence. La chambre a jugé qu'en l'absence de preuve du contraire, une publication écrite censée être basée sur un document lu lors d'une réunion publique qui a eu lieu quelque temps auparavant ne pouvait pas être considérée comme identique à ce qui avait été divulgué oralement, mais était susceptible de

könnte. Hinsichtlich des Umfangs der mündlichen Offenbarung auf der Konferenz 1986 liege die Beweislast beim Einsprechenden. Angesichts der Tatsache, daß der Einsprechende keinen Beweis beigebracht habe, der diese Zweifel hätte ausräumen können, gehöre Dokument (m) nicht zum Stand der Technik und werde daher nicht berücksichtigt.

4. Beweislast

Gemäß Regel 78 (2), 2. Halbsatz EPÜ (früher Regel 78 (3)), muß im Zweifel das Europäische Patentamt den Tag des Zugangs beweisen. Nach der Entscheidung **T 247/98** sind bei der Bestimmung der Bedeutung des Tatbestandsmerkmals "im Zweifel" in der deutschen Fassung der Regel 78 (2) EPÜ die französische und die englische Fassung dieser Regel zu beachten, die einen Streitfall voraussetzen ("en cas de contestation" bzw. "in the event of any dispute").

Aus allgemeinen Grundsätzen über die Darlegungslast der Parteien folgt, daß eine Partei, die sich auf die Anwendung einer für sie günstigen gesetzlichen Regelung berufen will, einen diese Anwendung rechtfertigenden Sachverhalt darzulegen hat, selbst wenn sie für diesen Sachverhalt letztlich nicht die Beweislast trägt. Die Tatsache, daß das Europäische Patentamt in einem Zweifel im Sinne von Regel 78 (2) EPÜ, d. h. im Streitfall, die Beweislast für den Tag des Zugangs trägt, bedeutet darüber hinaus nicht, daß eine Partei, die sich auf den verspäteten Eingang eines Schriftstückes des Amtes bei ihr selbst berufen will, keinerlei Verpflichtung hätte, zur Aufklärung von Umständen beizutragen, die in ihrer eigenen Sphäre liegen, sondern sich gewissermaßen zurücklehnen und abwarten könne, ob es dem Europäischen Patentamt wohl gelingt herauszufinden, wann das Schriftstück bei ihr eingegangen ist. Ein Zweifel im Sinne dieser Vorschrift wird daher erst begründet, wenn geltend gemacht wird, ein Schriftstück sei tatsächlich später als zehn Tage nach dem Datum der Abgabe per Post zugegangen.

Nach alledem reicht im vorliegenden Fall die Tatsache allein, daß Rückschein und Empfangsbescheinigung des damaligen Vertreters der Beschwerdeführerin sich nicht in der Akte befinden, nicht aus, um im Sinne von "dispute" bzw. "contestacion" gemäß Regel 78 (2) EPÜ einen Zweifel daran zu begründen, daß die Entscheidung innerhalb von zehn

still rested on the opponent. Since the opponent had not produced any evidence which could have helped to overcome these doubts, document (m) did not form part of the state of the art, and was therefore disregarded.

4. Burden of proof

According to the German version of Rule 78(2), second clause, EPC (formerly Rule 78(3)), the EPO must, "im Zweifel", establish the date on which the letter was delivered to the addressee. In **T 247/98** the board decided that, when establishing the meaning of the term "im Zweifel" in the German version of Rule 78(2) EPC, account should be taken of the French and English versions, which assumed that there was a dispute ("en cas de contestation", "in the event of any dispute").

From the general principles concerning the burden of presentation which fell on the parties, it followed that a party seeking the application of a legal provision favourable to its interests had to set out the facts justifying such application, even if it did not ultimately bear the burden of proof for those facts. Although, in the event of a dispute within the meaning of Rule 78(2) EPC, the burden of proof for the date of delivery fell on the European Patent Office, this could not be taken to mean that a party wishing to rely on the late delivery of a letter from the Office had no obligation to contribute to the clarification of circumstances within its own sphere of activity but could sit back, as it were, and wait to see whether the Office succeeded in ascertaining when the letter had been delivered to the party. A dispute ("Zweifel" in the German version) within the meaning of this rule could only arise if it was maintained that a letter had in fact been received more than ten days following its posting.

Having regard to the above, in the case in point the mere absence from the file of the advice of delivery and of the receipt from the appellants' then representative did not constitute a sufficient basis for a dispute ("Zweifel" or "contestacion") under Rule 78(2) EPC over whether the decision had been delivered to the appellants' then representative within ten

contenir des informations supplémentaires. S'agissant de l'étendue de la divulgation orale effectuée lors de la conférence de 1986, la charge de la preuve incombait à l'opposant. Vu que ce dernier n'avait produit aucune preuve appropriée pour dissiper ces doutes, le document (m) ne faisait pas partie de l'état de la technique ; il n'a donc pas été pris en considération.

4. Charge de la preuve

Conformément à la règle 78(2), deuxième membre de phrase CBE (ancienne règle 78(3)), il incombe à l'Office européen des brevets, en cas de contestation, d'établir la date de la remise d'une lettre à son destinataire. Selon la décision **T 247/98**, pour déterminer le sens de l'expression "im Zweifel" figurant dans la version allemande de cette règle, il y a lieu de prendre en considération les textes anglais et français de la règle 78(2) CBE, qui impliquent l'existence d'un litige ("en cas de contestation" et "in the event of any dispute").

Il ressort des principes généraux relatifs à la charge de l'allégation qu'une partie qui désire se prévaloir de l'application d'une disposition juridique qui lui est favorable est tenue de présenter des faits qui justifient l'application de la disposition en question, même si, en définitive, elle n'en a pas la charge de la preuve. Le fait qu'il incombe à l'Office européen des brevets, en cas de litige au sens de la règle 78(2) CBE, d'établir la date de la remise d'une lettre à son destinataire ne signifie pas qu'une partie qui désire faire valoir qu'une lettre de l'Office lui est parvenue tardivement ne soit pas tenue de contribuer à clarifier les faits qui la concernent personnellement, et puisse rester passive en attendant que l'Office parvienne à établir la date à laquelle elle a reçu la lettre en question. Une contestation au sens de cette disposition n'est donc justifiée que si la partie concernée fait valoir qu'une lettre lui est effectivement parvenue plus de dix jours après la date à laquelle elle a été remise à la poste.

Par conséquent, le seul fait que l'avis de réception et le récépissé de l'ancien mandataire du requérant ne figuraient pas au dossier, ne suffisait pas, en l'espèce, pour contester au sens de la règle 78(2) CBE que la décision ait été remise au mandataire dans les dix jours à compter de sa remise à la poste. L'on sait bien que les avis de réception et les récépissés

Tagen nach ihrer Aufgabe zur Post dem damaligen Vertreter der Beschwerdeführerin zugegangen ist. Es ist bekannt, daß sowohl Rückscheine als auch Empfangsbescheinigungen nicht in allen Fällen an das Amt zurückgeschickt werden, so daß ihr Nichtvorhandensein in der Akte nicht per se bedeutet, daß ein Zustellungsfehler vorliegt. Daher begründet allein das bloße Fehlen von Rückschein und Empfangsbescheinigung in der Akte noch keinen Zweifel im Sinne dieser Regel.

Tatsachen, die eigene Handlungen einer Partei betreffen oder die Gegenstand der eigenen Wahrnehmung einer Partei sind, könnten im Verfahren vor dem EPA von dieser Partei jedenfalls dann nicht mit "Nichtwissen" bestritten werden, wenn es an sich Sache dieser Partei ist, den Sachverhalt darzulegen.

I. Vertretung

1. Bestellung eines gemeinsamen Vertreters

In der Sache **J 10/96** befand die Juristische Beschwerdekammer folgendes: Legt ein von mehreren Anmelder gemeinsam bestellter zugelassener Vertreter sein Mandat im Laufe des Verfahrens nieder, so ist das in Regel 100 (2) Satz 2 EPÜ dargelegte Verfahren zu befolgen, wonach das EPA die Anmelder auffordert, innerhalb von zwei Monaten einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen. Wird dieser Aufforderung nicht entsprochen, so ist das EPA berechtigt, den gemeinsamen Vertreter selbst zu bestimmen.

2. Allgemeine Vollmachten

In der Sache **J 17/98** hatte die Juristische Beschwerdekammer darüber zu befinden, ob Mitteilungen, daß Anmeldungen als zurückgenommen gelten, den Anmeldern richtig zugestellt wurden, die keinen Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ hatten, für die dem EPA aber allgemeine Vollmachten vorlagen. Nach Auffassung der Anmelder hätten die Mitteilungen, daß Anmeldungen als zurückgenommen galten, eigentlich den Vertretern zugestellt werden müssen, die in den allgemeinen Vollmachten in den Akten des EPA aufgeführt waren. Die Kammer bezeichnete die Einreichung einer allgemeinen Vollmacht, die zur Vertretung eines bestimmten Anmelders berechtigt, und die Mitteilung über die Bestellung eines Vertreters für eine einzelne Anmeldung als zwei verschiedene Verfahrenshandlungen. Definitionsgemäß bezögen sich allgemeine Vollmachten nicht auf einzelne Fälle und

days of despatch. It was generally known that advice of delivery notes, and receipt notes, were not always sent back to the Office; therefore, the fact that they were missing from the file did not necessarily mean that a delivery error had occurred. The mere absence of the advice of delivery or the receipt from the file was not in itself sufficient to give rise to a dispute ("Zweifel") within the meaning of this Rule.

At all events, in proceedings before the EPO, facts which related to a party's own actions or were the subject of a party's own perceptions could not be denied on the ground of "ignorance" by that party if the presentation of the facts in question was essentially the party's responsibility.

I. Representation

1. Appointment of a common representative

In **J 10/96** the Legal Board of Appeal ruled that where several applicants were represented jointly by a professional representative, who during the course of proceedings ceased to represent his clients, the correct procedure to be followed was that contained in Rule 100(2), second sentence, EPC, according to which the applicants were to be requested by the EPO to appoint a common representative within two months. If this request was not complied with, the EPO was empowered to appoint the common representative.

2. General authorisations

In **J 17/98** the Legal Board of Appeal needed to rule on whether communications concerning the deemed withdrawal of applications had been correctly notified to the applicants, who were residents of a non-EPC contracting state, even though general authorisations were held by the EPO on their behalf. The applicants argued that the communications relating to deemed withdrawal should in fact have been notified to the representatives appearing in the general authorisations on file with the EPO. The Board held that the filing of a general authorisation to act on behalf of a specific applicant and the notification of the appointment of a representative in an individual application were two separate procedural acts. By definition, general authorisations did not refer to specific cases and did not allow the EPO to assume, without further information from the applicant, that a specific

ne sont pas toujours retournés à l'Office, de sorte que s'ils ne figurent pas au dossier, cela ne signifie pas en soi qu'une erreur a été commise lors de la signification. Par conséquent, le simple fait que l'avis de réception et le récépissé ne figurent pas au dossier n'implique pas l'existence d'une contestation au sens de cette règle.

Dans la procédure devant l'OEB, une partie ne peut contester des faits qui concernent ses propres actes ou qui relèvent de sa propre perception en arguant de son ignorance, alors qu'il lui appartient d'exposer les faits.

I. Représentation

1. Désignation d'un mandataire agréé commun

Dans l'affaire **J 10/96**, la chambre de recours juridique a décidé que lorsque plusieurs demandeurs sont représentés conjointement par un mandataire agréé qui, au cours de la procédure, renonce à représenter ses clients, la procédure correcte à suivre est celle qui est prévue à la règle 100(2) CBE, deuxième phrase, à savoir que l'OEB invite les demandeurs à désigner un représentant commun dans un délai de deux mois. S'il n'est pas déféré à cette invitation, l'OEB est en droit de désigner lui-même le représentant commun.

2. Pouvoir général

Dans l'affaire **J 17/98**, la chambre de recours juridique devait décider s'il était correct que des significations annonçant que des demandes étaient réputées retirées soient adressées aux demandeurs, lesquels ne résidaient pas dans un Etat partie à la CBE, même dans le cas où des pouvoirs généraux avaient été déposés en leur nom auprès de l'OEB. Les demandeurs ont allégué que les significations annonçant que les demandes étaient réputées retirées auraient en fait dû être adressées aux mandataires dont le nom figurait sur les pouvoirs généraux déposés auprès de l'OEB. La chambre a considéré que le dépôt d'un pouvoir général permettant d'agir au nom d'un demandeur donné et l'avis de la constitution d'un mandataire pour une demande donnée sont deux actes de procédure distincts. Par définition, les pouvoirs généraux ne font pas référence à des affaires particu-

könnten das EPA ohne weitere Angaben des Anmelders nicht zu der Annahme veranlassen, daß in einer konkreten Sache ein bestimmter Vertreter bestellt worden sei. Aus dem Übereinkommen gehe klar hervor, daß die Einreichung einer allgemeinen Vollmacht nicht bedeute, daß in einer bestimmten Sache ein zugelassener Vertreter bestellt werde. In solchen klaren Fällen, die sich direkt aus den Bestimmungen des Übereinkommens ergäben, müsse das EPA nach dem Grundsatz des Vertrauensschutzes keine umfassenden Rechtsauskünfte erteilen, die über das betreffende Formblatt hinausgingen, sofern dieses klar und eindeutig sei.

3. Mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson

In der Sache **T 621/98** stellte sich in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer die Frage, ob sich der Patentinhaber, der einen zugelassenen Vertreter bestellt hatte, ohne rechtzeitige Voranmeldung entsprechend G 4/95 (ABI. EPA 1996, 412) an der Diskussion beteiligen könne.

Die Kammer entschied, daß der Patentinhaber ein Verfahrensbeteiligter sei und als solcher nicht als Begleitperson gelte. Als Verfahrensbeteiligter sei er berechtigt, auch am Verfahren teilzunehmen.

J. Entscheidungen der Organe des EPA

1. Besorgnis der Befangenheit

In der Sache **T 241/98** vom 22. März 1999 wurde ein Mitglied der Kammer von einem Beteiligten des Beschwerdeverfahrens wegen Besorgnis der Befangenheit nach Artikel 24 (3) EPÜ abgelehnt. Da dieser Ablehnungsantrag formal zulässig war, hielt die Kammer eine mündliche Verhandlung zur sachlichen Frage der Befangenheit ohne das abgelehnte Mitglied und mit seinem Vertreter ab. Da die Kammer keinen objektiven Anhaltspunkt für eine Besorgnis der Befangenheit feststellen konnte, wurde der Ausschluß des ursprünglichen Mitglieds aufgehoben und das Beschwerdeverfahren vor der Kammer in ihrer ursprünglichen Zusammensetzung fortgeführt.

Der Beschwerdeführer hatte die Entscheidung T 253/95 angeführt, wonach es eine klare Verletzung des

representative had been appointed in a particular case. From the Convention it was clear that the filing of a general authorisation did not imply the appointment of a professional representative in a specific case. In such clear cases directly following from the provisions of the Convention the principle of the protection of legitimate expectations did not require the EPO to issue comprehensive legal advice extending beyond the form in question, provided it was in itself clear and unambiguous.

3. Oral submissions by an accompanying person

In **T 621/98** the board was faced with the question during oral proceedings of whether the patent proprietor, who was professionally represented, needed to announce in advance his intention to make submissions during the proceedings, pursuant to G 4/95 (OJ EPO 1996, 412).

The board ruled that the patent proprietor was a party to the proceedings and as such was not to be treated as an accompanying person. As a party to the proceedings he had a right to take part in them.

J. Decisions of EPO departments

1. Suspected partiality

In **T 241/98** dated 22 March 1999 a party to the appeal proceedings raised an objection under Article 24(3) EPC to a member of the board on the basis of suspected partiality. As the objection was formally admissible the board held oral proceedings on the substantive issue of partiality, excluding the member objected to and including his alternate. As the board was unable to establish any objective basis for a suspicion of partiality, the exclusion of the original member was lifted and the appeal was continued before the board in its original composition.

The appellant had relied on decision T 253/95 in which the board had held that alerting a party to an argument

lières et ne permettent pas à l'OEB de considérer, sans que le demandeur lui ait communiqué d'autres informations, qu'il a été constitué un mandataire bien déterminé dans un cas particulier. Selon la chambre, il ressort clairement de la Convention que le dépôt d'un pouvoir général ne signifie pas qu'il a été constitué un mandataire agréé dans un cas précis. Dans ces cas qui sont clairs, il découle directement des dispositions de la Convention que le principe de la protection de la confiance légitime qui veut que les formulaires officiels de notification soient clairs et sans ambiguïté n'exige pas que l'OEB fournisse des renseignements juridiques détaillés allant au-delà de ceux donnés dans le formulaire en question, à condition que ce formulaire soit clair et en soi dépourvu d'ambiguïté.

3. Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé

Dans l'affaire **T 621/98**, la chambre a dû répondre à la question de savoir si, dans une procédure orale, le titulaire du brevet qui est représenté par un mandataire agréé doit, conformément à la décision G 4/95 (JO OEB 1996, 412), annoncer à l'avance son intention de participer s'il veut faire un exposé pendant la procédure.

La chambre a décidé que le titulaire du brevet était partie à la procédure et qu'en cette qualité, il ne devait pas être traité comme une personne accompagnant le mandataire agréé. Etant partie à la procédure, il avait le droit d'y participer.

J. Décisions des organes de l'OEB

1. Soupçon de partialité

Dans l'affaire **T 241/98** en date du 22 mars 1999, une partie à la procédure de recours avait demandé la récusation au titre de l'article 24(3) CBE d'un membre de la chambre qu'elle soupçonnait de partialité. Cette demande étant recevable, la chambre a tenu une procédure orale sur la question de fond de la partialité, en excluant de la procédure le membre dont la récusation était demandée et en le remplaçant par son suppléant. La chambre n'ayant pu constater que l'accusation de partialité reposait sur des bases objectives, l'exclusion du membre prévu initialement a été levée et la procédure de recours a été poursuivie devant la chambre dans sa composition initiale.

Le requérant s'était fondé sur la décision T 253/95, dans laquelle il avait été déclaré que le fait, pour une

Prinzips der Unparteilichkeit sei, wenn eine Partei vor der mündlichen Verhandlung von der Kammer auf ein mögliches Argument gegen sie aufmerksam gemacht werde. Die Kammer befand, daß diese Aussage, die aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang gerissen worden sei, wonach eine Kammer unbedingt unparteilich handeln müsse, im Widerspruch zur ständigen Praxis der Beschwerdekammern nach Artikel 110 (2) EPÜ sowie Artikel 12 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern stehe, wonach eine Kammer den Beteiligten immer eine vorläufige Mitteilung über die sachliche oder rechtliche Beurteilung des Falles in einer nicht verbindlichen Form zukommen lassen könne, soweit dies sachdienlich sei.

In der Entscheidung **T 1028/96** vom 15. September 1999 (ABI. EPA 2000, ***) hatte die Kammer über das richtige Verfahren im Falle der Ablehnung von Kammermitgliedern wegen Besorgnis der Befangenheit zu befinden. Die Kammer entschied, daß eine erste Prüfung auf Zulässigkeit nach Artikel 24 (3) EPÜ von der Kammer in der ursprünglichen Besetzung vorgenommen werden müsse, an die sich unter Umständen das Verfahren nach Artikel 24 (4) EPÜ anschließe, wenn die Ablehnung zulässig sei. Der Einwand eines Beteiligten, ein Mitglied der Kammer habe zuvor "an der angefochtenen Entscheidung mitgewirkt" (Art. 24 (1) EPÜ), sei auf Entscheidungen der Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen beschränkt und gelte nicht für Entscheidungen der Beschwerdekammern, die sich daran anschließen. Ein Ablehnungsantrag nach Artikel 24 (3) EPÜ wegen "Besorgnis der Befangenheit" könnte in Fällen, in denen im Einspruchsbeschwerdeverfahren im wesentlichen dieselben entscheidenden Fragen behandelt würden wie bereits im Erteilungsbeschwerdeverfahren, "unter Berücksichtigung der Sachlage im Einzelfall" zum Ausschluß von ursprünglichen Kammermitgliedern führen.

2. Entscheidungen der Organe des EPA

2.1 Entscheidungsbegründung

In der Sache **T 652/97** befand die Kammer, daß das in Regel 68 (2) EPÜ festgeschriebene Prinzip die Gerech-

against him in advance of oral proceedings amounted to a clear violation of the principle of impartiality. Such a statement, taken out of its context, namely an overriding need for a board to act impartially, contravened the established practice of the boards of appeal under Article 110(2) EPC and Article 12 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, according to which a preliminary appreciation of substantive or legal matters could always be communicated, if expedient, in a non-binding form to the parties.

In **T 1028/96** dated 15 September 1999 (OJ EPO 2000, ***) the board had to consider the correct procedure where an objection of partiality was raised against board members. The board ruled that a preliminary examination for admissibility under Article 24(3) EPC was incumbent on the original board, following which the procedure under Article 24(4) EPC might need to be followed if the objection was admissible. An objection by a party that a member of the board had previously "participated in the decision under appeal" (Article 24 (1) EPC) only covered decisions of the examining and opposition divisions and not decisions of the boards of appeal arising from those decisions. An objection under Article 24(3) EPC based on "suspected partiality" could give rise to exclusion of board members originally appointed in circumstances where substantially the same crucial facts were at issue in opposition appeal proceedings as had previously been at issue in grant appeal proceedings "in the light of the particular circumstances of each individual case".

2. Decisions of EPO departments

2.1 Reasons for the decision

In **T 652/97** the board held that the principle enshrined in Rule 68(2) EPC ensured a fair procedure between

chambre, d'attirer à l'avance l'attention d'une partie sur un argument susceptible de lui être opposé lors d'une procédure orale constituerait une violation évidente du principe d'impartialité. Coupée de son contexte, dans lequel il était question de la nécessité fondamentale pour une chambre d'agir de façon impartiale, une telle déclaration était en contradiction avec la pratique constante des chambres de recours découlant de l'article 110(2) CBE et de l'article 12 du règlement intérieur des chambres de recours, qui veut qu'une chambre qui le juge souhaitable puisse toujours communiquer aux parties son appréciation préliminaire de certaines questions de fait ou de droit, mais en le faisant de telle manière que cette indication ne puisse être interprétée comme pouvant la lier.

Dans l'affaire **T 1028/96** qui a abouti à une décision en date du 15 septembre 1999 (JO OEB 2000, ***), la chambre devait examiner quelle était la procédure correcte à suivre lorsqu'il a été demandé la récusation de membres d'une chambre soupçonnés de partialité. La chambre a décidé qu'il incombe à la chambre dans sa composition initiale de procéder à un examen préliminaire de la recevabilité au titre de l'article 24(3) CBE, à la suite duquel il pourrait être nécessaire de déclencher la procédure prévue à l'article 24(4) CBE si la demande de récusation devait être jugée recevable. Si une partie demandait la récusation d'un membre de la chambre sous prétexte qu'il avait auparavant "pris part à la décision faisant l'objet du recours" (article 24(1) CBE), cette demande de récusation ne valait que pour les décisions des divisions d'examen ou d'opposition, et non pour les décisions des chambres de recours prises à la suite de ces décisions. Une demande de récusation au titre de l'article 24(3) CBE d'un membre "soupçonné de partialité" peut, considérée "à la lumière des circonstances particulières de l'espèce", donner lieu à l'exclusion de membres de la chambre désignés initialement lorsque les faits d'une importance cruciale examinés pendant la procédure de recours engagée dans le cadre d'une procédure d'opposition sont pour l'essentiel les mêmes que ceux dont il avait été question précédemment dans la procédure de recours engagée dans le cadre de la procédure de délivrance.

2. Décisions des organes de l'OEB

2.1 Motifs d'une décision

Dans l'affaire **T 652/97**, la chambre a considéré que le principe posé à la règle 68(2) CBE garantit le caractère

tigkeit im Verfahren zwischen dem EPA und den Verfahrensbeteiligten wahren solle und das EPA nur dann zu Ungunsten eines Beteiligten entscheiden dürfe, wenn es seine Entscheidung ausreichend begründe. Die vorliegende Entscheidung habe keine Begründung zum Hauptargument des Einsprechenden geliefert, was gegen die Erfordernisse der Regel 68 (2) EPÜ verstoße und einen wesentlichen Verfahrensfehler darstelle.

2.2 Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen

In der Sache **T 212/97** wies die Kammer darauf hin, daß die Einspruchsabteilung nach Regel 89 EPÜ berechtigt war, eine offenbare Unrichtigkeit in der den Beteiligten zugestellten Abschrift der Entscheidung zu berichtigen, in der eine vierte Person als Mitglied der Einspruchsabteilung aufgeführt wurde, die in der Originalentscheidung nicht genannt war.

In der Sache **T 965/98** erließ die Kammer eine mündliche Entscheidung auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Ansprüche; während der Abfassung der schriftlichen Entscheidungsbegründung ging jedoch ein Antrag des Beschwerdeführers auf Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers in den Ansprüchen ein. Die Kammer willigte gemäß Regel 88 EPÜ in die Berichtigung ein und änderte ihre ursprüngliche Entscheidung entsprechend den Bestimmungen der Regel 89 EPÜ, um dieser Berichtigung Rechnung zu tragen.

K. Weitere Verfahrensfragen

1. Sprachenprivileg

In der Sache **J 21/98** (ABI. EPA 2000, 406) befand die Kammer, daß die Richtlinien für die Prüfung, A-XI, 9.2.3, irreführend sind, weil sie auf einer falschen Auslegung von G 6/91 (ABI. EPA 1992, 491) basieren und auch gegen das EPÜ verstoßen. So war dem Beschwerdeführer/Anmelder, der innerhalb der in Artikel 94 (2) EPÜ vorgesehenen Frist einen Prüfungsantrag in italienischer Sprache und gleichzeitig eine Übersetzung ins Englische eingereicht hatte, die Ermäßigung der Prüfungsgebühr um 20 % gemäß Artikel 14 EPÜ verweigert worden. Aus Sicht der Eingangsstelle hätte der schriftliche Prüfungsantrag in italienischer Sprache entweder im vorgedruckten Feld von EPO Form 1001 eingegeben oder zusammen mit diesem Formblatt an das EPA gesandt werden sollen (s. auch **J 22/98**).

the EPO and parties to proceedings, and the EPO could only properly issue a decision against a party if the grounds on which it was based had been adequately reasoned. The decision had not provided the opponent with any reasoning concerning its main argument, which conflicted with the requirements of Rule 68(2) EPC and constituted a substantial procedural violation.

2.2 Correction of errors in decisions

In **T 212/97** the board pointed out that Rule 89 EPC permitted the opposition division to correct an obvious mistake in the copy of the decision notified to the parties. In the case at issue, a fourth person had been named as a member of the opposition division although no such person had been mentioned in the original document.

In **T 965/98** the board issued a decision orally on the basis of claims submitted during oral proceedings. However, during preparation of the written reasons, the appellant requested correction of an obvious error in the claims. The board agreed to the correction under Rule 88 EPC and amended its original decision to take account of the correction under Rule 89 EPC.

K. Other procedural questions

1. Language privilege

In **J 21/98** (OJ EPO 2000, 406) the Board found that the Guidelines A-XI, 9.2.3 were both misleading, being based on a misunderstanding of G 6/91 (OJ EPO 1992, 491), and also in contravention of the EPC. As a result, the appellant/applicant, who had filed a request for examination in Italian within the time limit provided for under Article 94(2) EPC, and a simultaneous English translation, had been refused the 20% reduction in the examination fee pursuant to Article 14 EPC. According to the Receiving Section, the written request for examination in the Italian language should either have been entered in the pre-printed box contained in EPO Form 1001, or have been sent to the EPO with that form (see also **J 22/98**).

équitable de la procédure se déroulant entre l'OEB et les parties, et que l'OEB ne peut en toute équité rendre une décision à l'encontre d'une partie que si les motifs sur lesquels se fonde sa décision ont été exposés de façon adéquate. Dans la décision attaquée, il n'avait pas été répondu au principal argument invoqué par l'opposant, ce qui était contraire aux prescriptions de la règle 68(2) CBE et constituait un vice substantiel de procédure.

2.2 Rectification d'erreurs dans des décisions

Dans l'affaire **T 212/97**, la chambre a signalé que la règle 89 CBE permettait à la division d'opposition de rectifier une erreur manifeste dans l'exemplaire de la décision signifiée aux parties, dans laquelle figurait un quatrième nom dans la liste des membres de la division d'opposition, bien que cette personne ne soit pas mentionnée dans l'original de la décision.

Dans l'affaire **T 965/98**, la chambre a rendu oralement une décision sur la base des revendications produites pendant la procédure orale, mais pendant qu'elle préparait l'exposé écrit des motifs, le requérant lui a demandé de rectifier une erreur manifeste dans les revendications. La chambre a accepté cette rectification au titre de la règle 88 CBE et a modifié sa décision initiale pour tenir compte de la rectification apportée conformément à la règle 89 CBE.

K. Autres questions de procédure

1. Privilège du choix de la langue

Dans la décision **J 21/98** (JO OEB 2000, 406), la chambre a jugé que le point A-XI, 9.2.3 des directives pouvait induire en erreur, car il se fondait sur une interprétation erronée de la décision G 6/91 (JO OEB 1992, 491), et en même temps allait à l'encontre de la CBE. Le demandeur/requérant qui avait formé une requête en examen en italien dans le délai prévu à l'article 94(2) CBE et avait fourni simultanément une traduction en anglais s'était vu de ce fait refuser la réduction de 20% de la taxe d'examen prévue à l'article 14 CBE. Selon la section de dépôt, le demandeur aurait dû signaler en cochant la case correspondante sur le formulaire EPO 1001 qu'il présentait une requête écrite en examen en langue italienne, ou bien il aurait dû envoyer à l'OEB cette requête avec ce formulaire (voir également **J 22/98**).

Nach Auffassung der Kammer ist Artikel 94 (2) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 75, 92 und 94 (1) EPÜ so auszulegen, daß der Prüfungsantrag ein unabhängiger Schritt des Erteilungsverfahrens ist, der vom (vorangegangenen) Schritt der Einreichung der Patentanmeldung absolut getrennt ist, so daß der Anmelder nach Erhalt des Recherchenberichts überlegen kann, ob er das Erteilungsverfahren fortführen möchte. Da der Anmelder nach dem EPÜ berechtigt ist, den Prüfungsantrag nach der Veröffentlichung des Recherchenberichts einzureichen, muß dieses Recht auch für einen Anmelder gelten, der die in Artikel 14 (2) und (4) EPÜ vorgesehene Möglichkeit in Anspruch nehmen möchte.

Diese Entscheidung kollidiert auch nicht mit G 6/91, wonach die in Artikel 14 (2) EPÜ genannten Personen den Anspruch auf Gebührenermäßigung erwerben, wenn sie das wesentliche Schriftstück der ersten Verfahrenshandlung im Anmelde-, Prüfungs-, Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren einreichen. Nirgendwo in dieser Entscheidung wurde angeregt, daß die Frist für die Einreichung des Prüfungsantrags geändert werden solle (s. auch **J 6/99**, **J 14/99** und **J 15/99**).

2. Aussetzung des Verfahrens

Im Anschluß an die Entscheidungen J 7/96 (ABI. EPA 1999, 443) und J 8/96 befand die Kammer in der Sache **J 36/97**, daß ein zulässiger Antrag auf Aussetzung des Verfahrens nach Regel 13 EPÜ auch noch im Zeitraum zwischen der Entscheidung auf Patenterteilung und dem Hinweis auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt eingereicht werden kann.

Die Beschwerdegegner stellten die Zuständigkeit des Landgerichts München I in Frage und argumentierten, daß die Klage der Beschwerdeführer einen Rechtsmißbrauch darstelle. Dieser Auffassung schloß sich die Kammer aber nicht an und wies darauf hin, daß die Gerichte der Vertragsstaaten, die mit Verfahren zur Geltendmachung des Rechts auf die Erteilung des europäischen Patents befaßt würden, gemäß Artikel 7 des Anerkennungsprotokolls ihre Zuständigkeit nach den Artikeln 2 bis 6 dieses Protokolls von Amts wegen prüfen müßten. Darüber hinaus dürfe nach Artikel 9 (2) dieses Protokolls weder die Zuständigkeit des nationalen Gerichts, dessen Entscheidung anerkannt werden solle, noch die Gesetzmäßigkeit dieser Entscheidung nachgeprüft werden. Im Zusammenhang mit Regel 13 EPÜ sei es ausrei-

According to the Board, Article 94(2) EPC, in connection with Articles 75, 92 and 94(1) EPC, had be interpreted such that, within the grant procedure, the request for examination constituted an autonomous step quite separate from the (previous) step of filing the patent application, enabling the applicant to consider whether to continue the grant procedure in the light of the search report. Since the EPC gave applicants the right to file a request for examination after publication of the search report, it followed that the same right must be due to an applicant who wanted to avail himself of the option provided for in Article 14(2) and (4) EPC.

Nor was this finding in conflict with G 6/91, which stated that the persons referred to in Article 14(2) EPC were entitled to the fee reduction if they filed the essential item of the first act in filing, examination or appeal proceedings in accordance with the provisions. Nowhere did the decision suggest that the time limit for filing the request for examination should be changed. (See also **J 6/99**, **J 14/99** and **J 15/99**).

2. Suspension of proceedings

Following J 7/96 (OJ EPO 1999, 443) and J 8/96, the Board held in **J 36/97** that an admissible request for suspension of proceedings under Rule 13 EPC could still be filed in the interim period between the decision to grant a patent and the date on which the European Patent Bulletin mentioned the grant.

The respondents raised the issue of the jurisdiction of Landgericht München I, arguing that the appellants' action constituted an abuse of law. The Board disagreed, however, pointing out that pursuant to Article 7 of the Protocol on Recognition, the courts in the contracting states before which proceedings concerning the right to the grant of the European patent were brought were of their own motion to decide whether or not they had jurisdiction pursuant to Articles 2 to 6 of the Protocol. Moreover, according to Article 9(2) of the Protocol, neither the jurisdiction of the national court whose decision was to be recognised nor the validity of such decision might be reviewed. In connection with Rule 13 EPC, it was sufficient for the Board to ascertain that the party requesting suspension of the proceedings had opened

De l'avis de la chambre, il convient d'interpréter l'article 94(2) CBE, ensemble les articles 75, 92 et 94(1) CBE, comme signifiant que, dans le cadre de la procédure de délivrance, la requête en examen constitue une étape indépendante, tout à fait distincte de l'étape précédente de dépôt de la demande de brevet, qui permet au demandeur de voir, à la lumière du rapport de recherche, s'il souhaite poursuivre la procédure de délivrance. La CBE donnant au demandeur le droit de déposer la requête en examen après la publication du rapport de recherche, ce même droit devait être reconnu au demandeur qui souhaitait user de la possibilité offerte par l'article 14(2) et (4) CBE.

Cette conclusion n'était pas non plus en désaccord avec la décision G 6/91 dans laquelle il avait été reconnu que le droit à la réduction du montant des taxes est acquis aux personnes visées à l'article 14(2) CBE qui déposent la pièce essentielle du premier acte de la procédure de dépôt, d'examen ou de recours conformément aux dites dispositions. Cette décision ne laisse nullement entendre que le délai de dépôt de la requête en examen devrait être modifié (voir aussi **J 6/99**, **J 14/99** et **J 15/99**).

2. Suspension de la procédure

Suivant en cela les décisions J 7/96 (JO OEB 1999, 443) et J 8/96, la chambre a considéré dans l'affaire **J 36/97** qu'il était encore possible de présenter une requête recevable en suspension de la procédure au titre de la règle 13 CBE pendant la période comprise entre la date de la décision de délivrance du brevet et la date de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance.

Les intimés ont contesté la compétence du Landgericht de München I (tribunal de grande instance de Munich I) et ont argué que l'action intentée par le requérant devant la juridiction constituait un abus de droit. La chambre s'est toutefois déclarée d'un avis contraire, soulignant que, aux termes de l'article 7 du protocole sur la reconnaissance, les juridictions des États contractants saisies de la question du droit à l'obtention du brevet vérifient d'office si elles sont compétentes conformément aux articles 2 à 6 du protocole. En outre, aux termes de l'article 9(2) du protocole, il ne peut être procédé ni au contrôle de la compétence de la juridiction dont la décision doit être reconnue ni à la révision au fond de cette décision. Il suffisait à la chambre de vérifier, dans le cadre de l'application de la règle 13 CBE, que la

chend, wenn die Kammer feststelle, daß der Beteiligte, der die Aussetzung des Verfahrens beantrage, in einem Vertragsstaat ein Verfahren gegen die Anmelder eingeleitet hat, in dem der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents ihm zugesprochen werden soll.

3. Zustellungen

In **T 247/98** befand die Kammer, daß bei der Bestimmung der Bedeutung des Tatbestandmerkmals "im Zweifel" in der deutschen Fassung der Regel 78 (2) EPÜ (früher Regel 78 (3)) die französische und die englische Fassung dieser Regel zu beachten sind, die einen Streitfall voraussetzen ("en cas de contestation" bzw. "in the event of any dispute"). Ein Zweifel im Sinne dieser Vorschrift wird daher erst begründet, wenn geltend gemacht wird, ein Schriftstück sei tatsächlich später als zehn Tage nach dem Datum der Abgabe zur Post zugegangen. Das bloße Fehlen von Rückschein und Empfangsbescheinigung in der Akte begründet allein noch keinen Zweifel im Sinne dieser Regel.

VI. VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Eingangs und Formalprüfung

1. Einreichung von Teilanmeldungen

1.1 Zeitpunkt der Einreichung einer Teilanmeldung

Nachdem gegen die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung Beschwerde eingelegt worden war, entschied eine Technische Beschwerdekammer, die Anmeldung mit der Anordnung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen, auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Unterlagensatzes ein Patent zu erteilen. Die Prüfungsabteilung erließ eine Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ. Der Anmelder beantragte die Zurücknahme der Mitteilung und den Erlaß einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ, damit er eine Teilanmeldung einreichen könne. Ihm wurde daraufhin mitgeteilt, daß eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ nicht mehr ergehen könne, da er in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer bereits sein Einverständnis mit der zur Erteilung vorgesehenen Fassung erklärt habe. Daraufhin legte er Beschwerde ein.

proceedings against the applicants in a contracting state for the purpose of seeking a judgment that it was entitled to the grant of the European patent.

3. Notifications

In **T 247/98** the board found that, when establishing the meaning of the term "im Zweifel" in the German version of Rule 78(3) EPC (version in force prior to 1 January 1999), account should be taken of the French and English versions, which assumed that there was a dispute ("en cas de contestation", "in the event of any dispute"). A dispute ("Zweifel" in the German version) within the meaning of this rule could only arise if it was maintained that a letter had in fact been received more than ten days following its posting. The mere absence of the advice of delivery or the receipt from the file was not in itself sufficient to give rise to a dispute ("Zweifel") within the meaning of this rule.

VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

A. Examination on filing and formalities examination

1. Filing of divisional applications

1.1 Time of filing a divisional application

Following an appeal against the refusal of a European patent application a technical board decided to remit the case to the examining division with the order to grant the patent on the basis of a set of documents submitted in oral proceedings. The examining division issued a communication under Rule 51(6) EPC. The applicant requested that the communication be withdrawn and a communication under Rule 51(4) EPC be issued in order to allow the filing of a divisional application. The applicant was informed that a communication under Rule 51(4) EPC could no longer be issued since he had already approved the text intended for grant during the oral proceedings before the board of appeal. He appealed.

partie qui avait demandé la suspension de la procédure avait introduit une procédure contre les demandeurs dans un Etat contractant à l'effet d'établir que le droit à l'obtention du brevet européen lui appartenait.

3. Significations

Dans l'affaire **T 247/98**, la chambre a estimé que pour déterminer la signification de l'expression "im Zweifel" dans le texte allemand de la règle 78(2) CBE (ancienne règle 78(3)), il convenait de prendre en considération les versions française et anglaise de cette règle, lesquelles supposent qu'il y a litige (respectivement "en cas de contestation" et "in the event of any dispute"). Une contestation au sens de cette disposition n'existe donc que lorsqu'il est allégué qu'une lettre a effectivement été remise à son destinataire plus de dix jours après la date de remise à la poste. Le simple défaut de demande d'avis de réception et d'accusé de réception dans le dossier ne peut à lui seul constituer une contestation au sens de cette règle.

VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB

A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme

1. Dépôt de demandes divisionnaires

1.1. Date limite de dépôt d'une demande divisionnaire

A la suite d'un recours formé contre le rejet d'une demande de brevet européen, une chambre de recours technique a décidé de renvoyer l'affaire devant la division d'examen, à charge pour celle-ci de délivrer le brevet sur la base d'un jeu de pièces présenté pendant la procédure orale. La division d'examen a émis une notification en application de la règle 51(6) CBE. Le demandeur a demandé que la division d'examen retire sa notification et émette une notification conformément à la règle 51(4) CBE, afin de lui permettre de déposer une demande divisionnaire. Il a été répondu au demandeur qu'il n'était plus possible d'émettre une notification au titre de la règle 51(4) CBE puisque lors de la procédure orale devant la chambre de recours, il avait déjà approuvé le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet. Le demandeur a formé un recours.

Die Juristische Beschwerdekammer stellte in der Sache **J 8/98** fest, daß der Antrag des Anmelders auf Entscheidung über die der Kammer vorgelegte Fassung sein Einverständnis mit der zur Erteilung vorgesehenen Fassung des Patents impliziere, wenn nicht besondere Umstände vorlägen. Sie nahm jedoch davon Abstand, Regel 25 (1) EPÜ analog anzuwenden. Die Billigung in der mündlichen Verhandlung vor einer Technischen Beschwerdekammer sei nicht gleichbedeutend mit der Einverständniserklärung aufgrund einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ. Welcher Stichtag letztlich für die Einreichung einer Teilanmeldung unter den gegebenen Umständen gewählt werde, liege offensichtlich im Ermessen des Gesetzgebers.

1.2 Staatenbenennung in Teilanmeldungen

In der Sache **J 19/96** entschied die Juristische Beschwerdekammer, daß in einer Teilanmeldung nur Staaten benannt werden dürften, die im Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung in der Stammanmeldung noch wirksam benannt seien. Insofern bestätigte sie die Entscheidung **J 22/95** (ABI. 1998, 569). Die Fiktion der Zurücknahme der Benennung wirke sich auf den Schutz nach Artikel 67 (4) EPÜ unzweifelhaft so aus, daß der Schutz für den betreffenden Staat von Anfang an nicht bestanden habe; dies gelte auch dann, wenn die Benennung, für die keine Benennungsgebühr entrichtet worden sei, gemäß Artikel 91 (4) EPÜ als solche, d. h. als Verfahrenserklärung, erst nach Ablauf der Zahlungsfrist ex nunc als zurückgenommen gelte. Das Kernargument der Entscheidung **J 22/95**, wonach nicht zu rechtfertigen ist, daß durch die bloße Einreichung einer Teilanmeldung Rechte wiederaufleben sollen, die in der Stammanmeldung im Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung längst untergegangen waren, behält also ihre Gültigkeit in Fällen wie dem hier vorliegenden, in dem die Benennung bei der Einreichung der Teilanmeldung unzweifelhaft als zurückgenommen galt.

Die andere in **J 22/95** getroffene Feststellung, aufgrund deren der Präsident des EPA der Großen Beschwer-

In **J 8/98** the Legal Board of Appeal held that, in the absence of exceptional circumstances, approval of the text in which the patent was to be granted was implied in the appellant's request that a decision be taken on the basis of the text submitted to the technical board. However, the Legal Board refrained from applying Rule 25(1) EPC by analogy to this situation. The approval given in oral proceedings before a board of appeal was not equivalent to approval given in reply to a communication under Rule 51(4) EPC. The filing of a divisional application after remittal to the department of first instance was therefore not excluded. The choice of the appropriate deadline for filing a divisional application in the situation under consideration appeared to be a matter of legislative discretion.

1.2 Designation of states in divisional applications

In **J 19/96** the Legal Board stated that only such states may be designated in a divisional application as were still validly designated in the parent application at the filing date of the divisional application. Inasmuch it confirmed **J 22/95** (OJ 1998, 569). There was no doubt that the effect of deemed withdrawal of the designation on the protection under Article 67(4) EPC was that protection for the respective state had never come into existence; this also applied where the designation for which no designation fee had been paid was, in accordance with Article 91(4) EPC, as such, ie as a procedural declaration, only deemed to be withdrawn with effect ex nunc, on expiry of the term for payment. Thus, the core of the reasoning in **J 22/95** that it would be unjustifiable for rights already lost in the parent application at the filing date of the divisional application to be resurrected by filing a divisional application, remained valid for cases such as the one in question, where the designation was undoubtedly deemed withdrawn when the divisional application was filed.

The other statement in **J 22/95** which gave rise to a referral of a point of law to the Enlarged Board by the

Dans la décision **J 8/98**, la chambre de recours juridique a estimé que sauf circonstances exceptionnelles, le requérant qui demande qu'une décision soit prise au sujet du texte qu'il a soumis à la chambre de recours technique donne par là-même implicitement son accord sur le texte dans lequel va être délivré le brevet. La chambre de recours juridique s'est toutefois abstenue dans ce cas d'appliquer par analogie la règle 25(1) CBE. Etant donné que l'approbation donnée au cours d'une procédure orale devant une chambre de recours n'équivaut pas à l'approbation donnée en réponse à une notification émise conformément à la règle 51(4) CBE, il n'était pas exclu de déposer une demande divisionnaire après le renvoi de l'affaire devant la première instance. Le choix du délai qui convient pour le dépôt d'une demande divisionnaire a semblé dans cette affaire laissé à la discrétion du législateur.

1.2 Désignation d'Etats dans des demandes divisionnaires

Dans l'affaire **J 19/96**, la chambre de recours juridique a jugé que seuls pouvaient être désignés dans une demande divisionnaire les Etats qui, à la date de dépôt de la demande divisionnaire, étaient encore valablement désignés dans la demande initiale. Elle a confirmé à cet égard la position prise par la chambre compétente dans la décision **J 22/95** (JO OEB 1998, 569). Il ne faisait aucun doute que dans le cas où la désignation était réputée retirée, la protection pour l'Etat concerné était réputée n'avoir jamais existé, conformément à l'article 67(4) CBE. Ceci valait également dans le cas où, conformément à l'article 91(4) CBE, la désignation pour laquelle aucune taxe de désignation n'avait été payée n'était en tant que telle, c'est-à-dire en tant que déclaration concernant un acte de procédure, réputée retirée pour l'avenir qu'à la date d'expiration du délai de paiement. Ainsi, l'argument essentiel du raisonnement dans la décision **J 22/95**, à savoir qu'il serait inadmissible que des droits afférents à la demande initiale qui étaient déjà perdus à la date de dépôt de la demande divisionnaire puissent être rétablis par le dépôt de cette demande divisionnaire, reste valable dans des cas tels que celui dont il était question dans l'affaire **J 19/96**, dans laquelle la désignation était incontestablement réputée retirée lors du dépôt de la demande divisionnaire.

L'autre déclaration qui dans la décision **J 22/95** avait conduit le Président de l'OEB à saisir la Grande Chambre

dekammer eine Rechtsfrage vorlegte (G 4/98, ABI. 1998, 567), war für die betreffende Sache nicht relevant. In jener Entscheidung vertrat die Juristische Beschwerdekammer die Auffassung, daß die Fiktion der Zurücknahme einer Benennung infolge der Nichtzahlung der Benennungsgebühr Ex-tunc-Wirkung habe, d. h., daß die Benennung von Anfang an unwirksam sei. In der Praxis geht das EPA aber davon aus, daß die Rücknahmefiktion erst ex nunc Wirkung entfaltet, nämlich mit Ablauf der Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühren.

2. Berichtigung von Benennungen

In der Sache **J 27/96** ging es um eine Euro-PCT-Anmeldung, in der die damaligen 17 EPÜ-Vertragsstaaten in bezug auf ein europäisches Patent benannt waren. Aufgrund einer Fehlinterpretation der Benennungsvorschriften nahm der Vertreter nur 10 Benennungen vor und entrichtete beim Eintritt in die regionale Phase nur 10 Benennungsgebühren. Nach Ablauf der Frist gemäß Regel 85a (2) EPÜ beantragte der Beschwerdeführer eine Berichtigung gemäß Regel 88 EPÜ, um die Benennung der übrigen Staaten hinzuzufügen, und zahlte die entsprechenden Gebühren. Die Juristische Beschwerdekammer stellte fest, daß die Hinzufügung einer Benennung in der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer grundsätzlich zugelassen worden sei; die nicht rechtzeitige Entrichtung der Gebühren sei jedoch ein Mangel, dem mit dieser Regel nicht abgeholfen werden könne.

Es scheiterte auch der Hilfsantrag des Beschwerdeführers, Staaten, für die beim Eintritt in die regionale Phase ausdrücklich Benennungsgebühren entrichtet wurden, durch Staaten zu ersetzen, die erst später im Wege der Berichtigung gemäß Regel 88 EPÜ benannt wurden. Der Beschwerdeführer hatte weder behauptet noch bewiesen, daß die ursprüngliche Benennung ein Versehen war. Er brachte diesbezüglich folgendes vor: Falls seinem Hauptantrag, d. h. Hinzufügung der vergessenen Benennungen, stattgegeben werde, so wären mehr Staaten benannt als Benennungsgebühren entrichtet worden seien. In dieser Situation wäre das EPA verpflichtet gewesen, den Anmelder zu fragen, für welche Staaten die entrichteten Gebühren gedacht seien, woraufhin man die wichtigsten Staaten hätte auswählen können. Dem widersprach die Juristische Beschwerdekammer unter Hinweis darauf, daß der rückwirkende Effekt der Berichtigung nicht die Wie-

President of the EPO (G 4/98, OJ 1998, 567) was not relevant in the case in question. In that decision the Legal Board also held that the deemed withdrawal of a designation as a consequence of non-payment of the designation fee had effect from the outset, ie the designation was invalid ab initio. However, EPO practice is based on the assumption that this deemed withdrawal only has effect ex nunc, ie on expiry of the term for payment of designation fees.

2. Correction of designations

J 27/96 concerned a Euro-PCT application designating all the then 17 EPC contracting states for a European patent. Owing to a misinterpretation of the designation instructions, the representative only designated 10 states and paid 10 designation fees on entry into the regional phase. After expiry of the time limit under Rule 85a(2) EPC, the appellant filed a request for correction under Rule 88 EPC to the effect that the remaining states be designated, and paid the respective fees. The Legal Board held that although its case law had in principle allowed a designation to be added under Rule 88 EPC, failure to pay a fee in due time could not be remedied under that Rule.

The appellant's auxiliary request to replace states expressly indicated as states for which designation fees had been paid upon entry into the regional phase by states designated only later by way of correction under Rule 88 EPC likewise failed. The appellant had never contended nor submitted any proof that the original designation had been made erroneously. In this context, the appellant had argued that were his main request, ie the addition of the omitted designations, to be allowed, more states would be designated than fees paid. In this situation, the EPO would have been obliged to ask the applicant for which states the fees paid were intended and the most important states could have been chosen. The Legal Board objected, pointing out that the retroactive effect of the correction did not mean that the applicant was reinstated in the procedural phase when designations had to be made and fees paid or that, in consequence, the whole procedure in

de recours d'une question de droit (G 4/98, JO 1998, 567), n'était pas pertinente dans l'affaire J 19/96. Dans la décision J 22/95, la chambre de recours juridique avait estimé de plus que dans le cas où une désignation était réputée retirée du fait du non-paiement de la taxe de désignation, le retrait avait effet rétroactif, si bien que la désignation était dès l'origine réputée non valable. Or dans la pratique l'OEB part du principe qu'une demande réputée retirée ne l'est que pour l'avenir, c'est-à-dire à compter de la date d'expiration du délai de paiement des taxes de désignation.

2. Correction de désignations

La décision **J 27/96** concernait une demande euro-PCT désignant tous les Etats contractants qui étaient alors au nombre de 17. Ayant mal interprété les instructions qui lui avaient été données pour les désignations, le mandataire n'avait désigné que 10 Etats et payé 10 taxes de désignation lors de l'entrée dans la phase régionale. A l'expiration du délai prévu par la règle 85bis(2) CBE, le requérant avait présenté une requête en correction au titre de la règle 88 CBE, visant à faire rajouter la désignation des autres Etats, et a acquitté les taxes correspondantes. La chambre de recours juridique a estimé que l'ajout d'une désignation au titre de la règle 88 CBE était en principe autorisé dans la jurisprudence de la chambre juridique, mais que cette règle ne permettait pas de remédier au défaut de paiement dans les délais.

La chambre n'a pas fait droit non plus à la requête subsidiaire du requérant qui avait demandé à remplacer les Etats qu'il avait expressément indiqués comme étant ceux pour lesquels il avait payé des taxes de désignation lors de l'entrée dans la phase régionale par des Etats qu'il n'avait désignés que plus tard dans le cadre d'une correction effectuée au titre de la règle 88 CBE. Le requérant n'avait jamais prétendu ni prouvé que c'était par erreur qu'il avait effectué les désignations initiales. Il fait valoir à ce propos que s'il était fait droit à sa requête principale, c'est-à-dire si l'on ajoutait les désignations qui avaient été omises, il y aurait plus d'Etats désignés que de taxes acquittées. Dans ces conditions, l'OEB aurait été obligé de demander au demandeur pour quels Etats il voulait acquitter les taxes, et il aurait pu choisir les Etats les plus importants. La chambre juridique a protesté, en signalant que l'effet rétroactif de la correction ne signifiait pas que le

dereinsetzung des Anmelders in die Verfahrensphase bedeute, in der Benennungen vorzunehmen und Gebühren zu entrichten seien, daß ihm also nicht das gesamte Verfahren dieser Phase nochmals zur Verfügung stehe. Die Berichtigung einer Unrichtigkeit sei eine eigenständige Verfahrenshandlung und habe nichts mit der Wiedereinsetzung in eine Verfahrensphase als Ganzes zu tun.

B. Prüfungsverfahren

1. Sachprüfung

1.1 Zurückweisung nach einem einzigen Bescheid

In **T 201/98** brachte der Beschwerdeführer vor, daß die Prüfungsabteilung übereilt gehandelt habe, als sie die Anmeldung nach nur einem einzigen Bescheid zurückgewiesen habe, und damit gegen die Richtlinien verstoßen habe. Die Kammer wies darauf hin, daß in Teil C Kapitel VI Abschnitt 4 Absatz 3 der Richtlinien die erneute Prüfung nach Änderungen auf den ersten Bescheid hin behandelt werde. Darin werde erklärt, daß in Fällen, in denen der Prüfer der Auffassung sei, daß kaum Aussicht auf Erteilung eines Patents bestehe, er die Anmeldung nicht unmittelbar zurückweisen sollte, sondern den Anmelder zuvor warnend darauf hinweisen sollte, z. B. durch einen Anruf oder einen kurzen weiteren Bescheid. Außerdem werde empfohlen: "Zeigt sich bei dieser erneuten Prüfung jedoch, daß sich der Anmelder nicht ernsthaft mit diesen Einwänden befaßt hat, so sollte der Prüfer überlegen, ob er den übrigen Mitgliedern der Prüfungsabteilung die unverzügliche Zurückweisung der Anmeldung empfehlen soll. Dies wird aber nur ausnahmsweise der Fall sein." Aus diesem Grund wurde die unverzügliche Zurückweisung vom Beschwerdeführer dahingehend ausgelegt, daß die Prüfungsabteilung der Auffassung sei, er habe sich nicht ernsthaft mit den Einwänden befaßt.

Die Kammer stellte fest, daß die Antwort des Beschwerdeführers auf den einzigen Bescheid ein ernstzunehmender Versuch gewesen sei, sich mit den Einwänden der Prüfungsabteilung auseinanderzusetzen. Es sei aber die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, daß eine Prüfungsabteilung ihren Ermessensspielraum durch eine unverzügliche Zurückweisung nicht überschreite, sofern die Entscheidung dem Artikel 113 (1) EPÜ entspreche, d. h. auf Gründe gestützt werde, zu denen der Beschwerdeführer sich äußern konnte, siehe **T 84/82** (ABI. EPA 1983, 451) und **T 300/89** (ABI. EPA 1991,

that phase would be available to him again. Correction of a mistake was an isolated procedural measure and not a case of re-establishment into a procedural phase as a whole.

B. Examination procedure

1. Substantive examination of the application

1.1 Refusal after a single communication

In **T 201/98** the appellant argued that the examining division had acted prematurely in refusing the application after only a single communication and had failed to comply with the Guidelines. The board pointed out that the Guidelines at Part C, Chapter VI, Section 4.3 discussed re-examination after amendment in response to a first communication. They stated that if the examiner considered that there was little prospect of progress towards grant, he should not refuse immediately but should warn the applicant, eg by a telephone conversation or a short further written action. They moreover included the following statement: "If this re-examination, however, shows that the applicant has not made any real effort to deal with these objections, the examiner should consider recommending to the other members of the examining division that the application be refused immediately. However, this would be an exceptional case." Consequently, immediate refusal was taken by the appellant to imply that the examining division considered that no real effort had been made to deal with the objections raised.

The board found that the appellant's response to the single communication was a bona fide attempt to deal with the examining division's objections. However, it was the established jurisprudence of the boards of appeal that an examining division did not exceed its discretionary power by an immediate refusal, provided that the decision complied with Article 113(1) EPC, ie was based on grounds on which the appellant had had an opportunity to present comments (see **T 84/82** (OJ EPO 1983, 451) and **T 300/89** (OJ EPO 1991, 480)). In the case at issue, the board considered that the decision was based on

demandeur en revenait à la phase de la procédure dans laquelle il devait effectuer les désignations et acquitter les taxes, ce qui voudrait dire qu'il pourrait effectuer tous les actes pouvant être effectués à cette étape de la procédure. La correction d'une erreur est une mesure isolée qui ne permet pas le rétablissement de toute une phase de la procédure.

B. Procédure d'examen

1. Examen quant au fond de la demande

1.1 Rejet après une seule notification

Dans la décision **T 201/98**, le requérant avait allégué que la division d'examen avait agi prématurément en rejetant la demande après une seule notification, et que ce faisant, elle n'avait pas respecté les Directives. La chambre a fait observer que la partie C, chapitre VI, section 4.3 des Directives portait sur le réexamen de la demande après modification de celle-ci en réponse à la première notification. Il y est indiqué que si l'examineur considère que la demande a peu de chances d'aboutir à la délivrance, il ne devrait pas rejeter immédiatement la demande, mais avertir à l'avance le demandeur, par exemple par téléphone ou par une brève notification supplémentaire. Ces directives énoncent également que "si ce réexamen montre que le demandeur ne s'est pas réellement efforcé de répondre aux objections de l'examineur, celui-ci devrait considérer s'il y a lieu de recommander aux autres membres de la division d'examen de rejeter immédiatement la demande. Cependant, cela devrait être un cas exceptionnel." Aussi le requérant a-t-il estimé qu'en rejetant immédiatement la demande, la division d'examen avait considéré qu'il ne s'était pas réellement efforcé de répondre aux objections soulevées.

La chambre a considéré que la réponse du requérant à la seule notification qui avait été émise montrait qu'il avait tenté de bonne foi de répondre aux objections de la division d'examen. Toutefois, selon la jurisprudence constante des chambres de recours, une division d'examen n'outrepasse pas son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle rejette immédiatement une demande, dès lors que la décision satisfait aux dispositions de l'article 113(1) CBE, à savoir qu'elle est fondée sur des motifs au sujet desquels le requérant a pu prendre position, cf. **T 84/82** (JO OEB 1983, 451) et **T 300/89** (JO OEB

480). Im vorliegenden Fall war die Kammer der Auffassung, daß die Entscheidung auf Gründe gestützt sei, zu denen sich der Beschwerdeführer äußern konnte (Artikel 113 (1) EPÜ). Die Kammer hielt es für unglücklich, daß die Richtlinien so abgefaßt seien, daß beim Anmelder oder seinem Vertreter zum einen die Erwartung geweckt werde, vor einer Zurückweisung nach einem einzigen Bescheid warnend darauf hingewiesen zu werden, und ihnen zum anderen eine moralische Mitschuld an der Zurückweisung zugewiesen werde.

1.2 Änderungen in bezug auf einen nicht recherchierten Gegenstand

In der Entscheidung **T 613/99** vertrat das Europäische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde die Auffassung, daß sich der Erfindungsgegenstand der Ansprüche 1 und 2 der internationalen Anmeldung auf Tätigkeiten beziehe, die von der Patentierbarkeit ausgeschlossen seien. Gemäß Regel 39.1 iii) PCT führte es keine Recherche für diese beiden Ansprüche durch und erstellte einen internationalen Recherchenbericht zu den übrigen Ansprüchen. Nachdem die Prüfungsabteilung in einem späteren Bescheid festgestellt hatte, daß die Ansprüche 1 und 2 unter Berücksichtigung der daran vorgenommenen Änderungen nicht mehr einen von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Gegenstand betreffen, reichte der Anmelder in Erwiderung einen neuen Anspruchssatz ein, der auf diese beiden Ansprüche beschränkt war. Daraufhin wies die Prüfungsabteilung die europäische Patentanmeldung mit der Erklärung zurück, daß nun die Regel 86 (4) EPÜ Anwendung finde, da sich die geänderten Ansprüche auf einen Gegenstand bezögen, für den keine internationale Recherche durchgeführt worden sei.

Die Beschwerdekammer entschied, daß einer solchen Argumentation nicht gefolgt werden könne. Sie erklärte, daß die Regel 86 (4) auf eine besondere Situation abziele: Ein Gegenstand, der in der ursprünglichen Anmeldung zwar beschrieben, nicht aber beansprucht worden sei, sei infolgedessen nicht recherchiert worden; dieser Gegenstand erfülle nicht das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung mit dem in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Gegenstand, und auf den Recherchenbericht hin reiche der Anmelder neue Ansprüche ein, die sich nur auf den nicht recherchierten Gegenstand bezögen. Die Patentierbarkeit dieser neuen Ansprüche könne nicht im Rahmen der ursprünglichen Anmeldung geprüft

grounds on which the appellant had had an opportunity to present comments (Article 113(1) EPC). The board found it unfortunate that the Guidelines were worded in such a way as on the one hand to lead the applicant or his representative to expect a warning before rejection after a single communication and on the other hand to impute moral culpability for rejection.

1.2 Amendments relating to unsearched subject-matter

In **T 613/99**, the EPO as International Searching Authority considered that the invention forming the subject-matter of claims 1 and 2 of the international application related to acts excluded from patentability. On the basis of Rule 39(1)(iii) PCT, it refrained from searching these two claims but established an international search report on the remaining claims. The examining division having stated in a later communication that claims 1 and 2, in view of the amendments made to them, no longer concerned subject-matter excluded from patentability, the applicants responded by filing a fresh set of claims comprising these two claims only. Subsequently, the examining division refused the European patent application, explaining that Rule 86(4) EPC was applicable in this case since the amended claims related to matter which had not been the subject of an international search.

The board of appeal decided that this line of argument was not acceptable. It stated that Rule 86(4) referred to a particular situation, ie where subject-matter was described but not claimed in the original application and was therefore not searched; where that subject-matter failed to meet the requirement for unity of invention with the matter claimed in the application; and where, following the search report, the applicants had filed fresh claims relating only to this unsearched matter. There, the patentability of these fresh claims could not be examined in the context of the original application, since this would have amounted to a derogation from the principle endorsed in G 2/92 (OJ EPO 1993, 591), according to which the invention to be

1991, 480). En l'espèce, la chambre a estimé que la décision était fondée sur des motifs au sujet desquels le requérant avait pu prendre position (article 113(1) CBE). Elle a jugé regrettable que les directives soient rédigées de manière à, d'une part, donner à penser au demandeur ou à son mandataire qu'il sera prévenu avant que la demande ne soit rejetée à la suite d'une seule notification et, d'autre part, à susciter un sentiment de culpabilité en cas de rejet.

1.2 Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche

Dans l'affaire **T 613/99**, l'Office européen des brevets a, en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, estimé que l'invention faisant l'objet des revendications 1 et 2 de la demande internationale portait sur des actions exclues de la brevetabilité. En vertu de la règle 39(1) iii) PCT, il n'a pas procédé à la recherche à l'égard de ces deux revendications et il a établi un rapport de recherche internationale sur les revendications restantes. La division d'examen ayant estimé dans une notification ultérieure que les revendications 1 et 2, compte tenu des modifications qui y avaient été apportées, ne concernaient plus un objet exclu de la brevetabilité, le demandeur a en réponse déposé un nouveau jeu de revendications limité à ces deux seules revendications. Après, la division d'examen a rejeté la demande de brevet européen en exposant que la règle 86(4) CBE était applicable en l'espèce dès lors que les revendications modifiées portaient sur un objet qui n'avait pas fait l'objet de la recherche internationale.

La Chambre de recours a décidé qu'un tel raisonnement ne saurait être suivi. Elle a déclaré que la règle 86(4) vise une situation particulière, à savoir: un objet bien que décrit n'était pas revendiqué dans la demande initiale et, par suite, n'a pas été recherché; ledit objet ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité d'invention avec l'objet revendiqué dans la demande initiale, et à la suite du rapport de recherche, le demandeur a déposé de nouvelles revendications ne portant que sur cet objet non recherché. La brevetabilité de ces nouvelles revendications ne peut pas être examinée dans le cadre de la demande initiale, car ce serait déroger au principe rappelé dans la décision G 2/92 (JO OEB 1993, 591), d'après lequel une invention doit,

werden, da sonst von dem Grundsatz abgewichen würde, an den in G 2/92 (ABI. EPA 1993, 591) erinnert worden sei, wonach eine Erfindung nur geprüft werden könne, wenn für sie eine Recherchegebühr entrichtet worden sei.

Hier sei die Situation eine völlig andere. Der in der vorliegenden Anmeldung beanspruchte Gegenstand sei bereits in der ursprünglichen Anmeldung beansprucht und somit recherchiert worden, auch wenn keine sinnvolle Recherche habe durchgeführt werden können. Außerdem sei der Erfindungsgegenstand der Ansprüche 1 und 2 in der vorliegenden Anmeldung im wesentlichen derselbe wie der der Ansprüche 1 und 2 in der ursprünglichen Anmeldung. Wenn die Prüfungsabteilung in einem solchen Fall eine Schlußfolgerung der Recherchenabteilung zu einem von der Recherche ausgeschlossenen Erfindungsgegenstand aufhebe, dann könne auf ihren Antrag eine sogenannte "zusätzliche" europäische Recherche durchgeführt werden.

In **T 443/97** hatte der Beschwerdeführer (Einsprechende) vorgebracht, daß sich der geänderte Anspruch auf nicht recherchierte Gegenstände beziehe, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung nicht verbunden seien, und daher gegen die Regel 86 (4) EPÜ verstoße.

Die Kammer gelangte zu der Auffassung, daß sich der geänderte Anspruch nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehe. Sie führte weiter aus, daß die Regel 86 (4) EPÜ Fragen in bezug auf mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung betreffe. Aus der Mitteilung des EPA vom 1. Juni 1995 (ABI. EPA 1995, 409) gehe ebenfalls klar hervor, daß die Regel 86 (4) EPÜ das Prüfungsverfahren betreffe und insbesondere solche Fälle, in denen weitere von der Recherchenabteilung für uneinheitliche Gegenstände angeforderte Recherchegebühren nicht entrichtet worden seien. Zweck der Regel 86 (4) EPÜ sei es, Änderungen auszuschließen, die zu einer Umgehung des Grundsatzes führten, daß für eine zur Prüfung gestellte Erfindung stets eine Recherchegebühr zu entrichten sei. Die Kammer stellte fest, daß die Einheitlichkeit der Erfindung ein administratives Erfordernis sei und daß den Ordnungszwecken dieses Erfordernisses gedient sei, wenn das Prüfungsverfahren abgeschlossen sei, d. h., wenn das Patent erteilt sei (siehe G 1/91, ABI. EPA 1992, 253, Nummer 4.2). Aus diesem Grund sei die Regel 86 (4) EPÜ für den vorliegenden Fall nicht relevant.

examined had to be an invention for which a search fee had been paid.

In the case at issue, the situation was entirely different. The claimed subject-matter in the application under consideration had been claimed in the original application and had therefore been searched, even if it had not been possible to carry out a meaningful search. Moreover, the invention forming the subject of claims 1 and 2 of the application at issue was substantially the same as that which formed the subject of claims 1 and 2 of the original application. In such a situation, if the examining division rejected a finding of the search division regarding matter excluded from the search, a so-called additional European search could be carried out at the request of the examining division.

In **T 443/97** the appellant (opponent) had argued that the amended claim related to unsearched subject-matter which did not combine with the originally claimed invention and contravened Rule 86(4) EPC.

The board stated that the amended claim did not relate to unsearched subject-matter. Moreover, it pointed out that Rule 86(4) EPC related to issues concerning lack of unity of invention. It was also clear from the EPO Notice dated 1 June 1995 (OJ EPO 1995, 409) that Rule 86(4) EPC concerned examination proceedings, and particularly those cases in which no further search fees requested by the search division for non-unitary subject-matter had been paid by the applicant. The purpose of Rule 86(4) EPC was to exclude any amendment which circumvented the principle according to which a search fee must always be paid for an invention presented for examination. The board noted that unity of invention was a requirement of an administrative nature and that the administrative purposes of this requirement were fulfilled when the examination procedure had been concluded, ie when the patent had been granted (see G 1/91, OJ EPO 1992, 253, section 4.2). Therefore, Rule 86(4) EPC was not relevant for the case at issue.

pour pouvoir être examinée, avoir donné lieu au paiement d'une taxe de recherche.

Dans le cas d'espèce la situation n'est nullement comparable. L'objet revendiqué dans la présente demande était déjà revendiqué dans la demande initiale et a donc été soumis à la recherche, même si aucune recherche significative n'a pu être entreprise. En outre, l'invention faisant l'objet des revendications 1 et 2 de la présente demande est sensiblement la même que celle faisant l'objet des revendications 1 et 2 de la demande initiale. Dans une telle situation, si la division d'examen infirme une conclusion de la division de recherche relativement à un objet de l'invention exclu de la recherche, une recherche européenne dite "additionnelle" peut être réalisée à la demande de la division d'examen.

Dans l'affaire **T 443/97**, le requérant (opposant) avait allégué que la revendication modifiée portait sur des éléments qui n'avaient pas fait l'objet de la recherche et qui n'étaient pas liés à l'invention telle que revendiquée initialement, si bien qu'elle était contraire aux dispositions de la règle 86(4) CBE.

La chambre a constaté que la revendication modifiée ne portait pas sur des éléments qui n'avaient pas fait l'objet de la recherche. En outre, elle a déclaré que la règle 86(4) CBE portait sur les questions liées au défaut d'unité de l'invention. En outre, il ressortait clairement du communiqué de l'OEB en date du 1^{er} juin 1995 (JO OEB 1995, 409) que la règle 86(4) CBE concerne la procédure d'examen, et en particulier les cas où le demandeur n'a pas acquitté les nouvelles taxes de recherche requises par la division de la recherche pour les éléments non unitaires. Le but de la règle 86(4) CBE est d'exclure toute modification qui contournerait le principe selon lequel une taxe de recherche doit toujours être acquittée pour une invention soumise à examen. La chambre a fait observer que l'unité de l'invention était une exigence d'ordre administratif et que les objectifs d'ordre administratif assignés à cette exigence étaient atteints lorsque la procédure d'examen était close, c-à-d. lorsque le brevet a été délivré (cf. G 1/91, JO OEB 1992, 253, point 4.2). Aussi la règle 86(4) CBE n'était-elle pas pertinente en l'espèce.

1.3 Prüfung der Patentierbarkeits- erfordernisse in Ex-parte- Beschwerdeverfahren

In der Entscheidung **T 1051/96** führte der Beschwerdeführer im Beschwerdeverfahren Gegenstände wieder ein, gegen die von der Prüfungsabteilung nach Artikel 82 EPÜ Einwände erhoben worden waren und die daher von ihr nicht weiter geprüft worden waren. Die Kammer stellte fest, daß es dem Anmelder nicht gestattet werden könne, im Beschwerdeverfahren gegen die Zurückweisung des beschränkten Anspruchs aus anderen Gründen wie z. B. mangelnde erfinderische Tätigkeit einen Antrag einzureichen, der auf den breiteren Anspruch zurückgreife und somit Gegenstände wieder einführe, gegen die der Einwand mangelnder Einheitlichkeit erhoben werden könnte. Sie entschied, daß sie die Zulässigkeit dieses Antrags im Verfahren in Ausübung ihres Ermessens nach Regel 86 (3) EPÜ ablehnen müsse (vgl. T 63/86, ABI. EPA 1988, 224). Die Kammer begründete dies damit, daß es, wie aus dem EPÜ und insbesondere aus Artikel 96 EPÜ klar hervorgehe und in Nummer 4 der Entscheidung G 10/93 der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 1995, 172) festgestellt worden sei, die Aufgabe der Prüfungsabteilung und nicht der Beschwerdekammer sei, die Prüfung auf Patentierungserfordernisse in vollem Umfang durchzuführen. Im Verfahren vor den Beschwerdekammern gehe es auch im Ex-parte-Verfahren primär um die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung.

2. Prüfungsverfahren nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ

2.1 Innerhalb der Frist nach Regel 51 (4) EPÜ eingereichte Änderungen

In der Sache **T 1066/96** stellte die Kammer fest, daß es nach Regel 51 (5) EPÜ im Ermessen der Prüfungsabteilung liege, Änderungen, die der Anmelder innerhalb der mit der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ gesetzten Frist vorgeschlagen habe, nach Regel 86 (3) EPÜ nicht zuzustimmen. In diesem Fall sehe die Regel 51 (5) EPÜ aber ausdrücklich vor, daß "die Prüfungsabteilung, bevor sie eine Entscheidung trifft, den Anmelder unter Angabe der Gründe auffordert, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme einzureichen". Diese Bestimmungen sind im Lichte der allgemeinen Vorschrift des Artikels 113 (1) EPÜ zu sehen, wonach "Entscheidungen des EPA nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten".

1.3 Examination as to patentability requirements in ex-parte appeal proceedings

In **T 1051/96** the appellants re-introduced on appeal matter which, having been objected to under Article 82 EPC by the examining division, had not been further prosecuted by them. The board held that the applicant could not be allowed, on appeal from a decision refusing the restricted claim on some other ground, such as lack of inventive step, to put forward a request which reverted to the broader claim and thus re-introduced matter open to the objection of lack of unity. It decided that the admission of this request into the proceedings should be refused in the exercise of the board's discretion under Rule 86(3) EPC (see T 63/86, OJ EPO 1988, 224). The board noted that this was because, as was clear from the EPC, in particular Article 96 EPC, and had been stated in point 4 of Enlarged Board of Appeal decision G 10/93 (OJ EPO 1995, 172), it was the task of the examining division, and not that of the board of appeal, to carry out a full examination as to patentability requirements. Proceedings before the boards of appeal in ex parte cases were primarily concerned with examining the contested decision.

2. Examination proceedings after issue of the Rule 51(4) EPC communication

2.1 Amendments filed within the period under Rule 51(4) EPC

In **T 1066/96** the board noted that, pursuant to Rule 51(5) EPC, the examining division had the discretion not to consent under Rule 86(3) EPC to amendments proposed by the applicant within the period set by the communication under Rule 51(4) EPC. However, in that case, Rule 51(5) EPC explicitly provided that "the examining division shall, before taking a decision, request the applicant to submit his observations within a period it shall specify and shall state its reasons for so doing". These provisions had to be seen in the light of the general rule laid down in Article 113(1) EPC, under which "the decisions of the EPO may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments".

1.3 Examen des exigences de brevetabilité dans une procédure de recours ex parte

Dans l'affaire **T 1051/96**, le requérant avait réintroduit au stade du recours des éléments qu'il avait abandonnés en raison des objections que la division d'examen avait soulevées au titre de l'article 82 CBE. La chambre a estimé que lors d'un recours dirigé contre une décision de rejeter une revendication restreinte pour un autre motif, tel que le défaut d'activité inventive, le demandeur ne pouvait pas être autorisé à présenter une requête qui reprend le texte de la revendication plus large et réintroduit ainsi des éléments dont il était objecté qu'ils manquaient d'unité. Exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) CBE (cf. T 63/86, JO OEB 1988, 224), la chambre a décidé qu'il y avait lieu de ne pas admettre cette requête dans la procédure. A l'appui de sa décision, elle a déclaré qu'ainsi qu'il ressort de la CBE, et en particulier de l'article 96 CBE, et comme l'a dit la Grande Chambre de recours au point 4 de la décision G 10/93 (JO OEB 1995, 172), c'est à la division d'examen et non à la chambre de recours qu'il appartient d'effectuer un examen complet de la demande au regard des conditions de brevetabilité. La procédure devant les chambres de recours, y compris dans le cas d'une procédure ex parte, est en premier lieu destinée à contrôler la décision attaquée.

2. Procédure d'examen après la notification émise au titre de la règle 51(4) CBE

2.1 Modifications produites dans le délai prévu à la règle 51(4) CBE

Dans l'affaire **T 1066/96**, la chambre a fait observer qu'en vertu de la règle 51(5) CBE, la division d'examen peut ne pas approuver, conformément à la règle 86(3) CBE, les modifications proposées par le demandeur dans le délai qui lui est imparti dans la notification selon la règle 51(4) CBE. Dans ce cas toutefois, la règle 51(5) CBE dispose explicitement que "la division d'examen, avant de prendre une décision, invite le demandeur, en lui indiquant ses motifs, à présenter ses observations dans un délai qu'elle lui imparti". Ces dispositions doivent être considérées à la lumière de la disposition générale figurant à l'article 113(1) CBE, selon laquelle "les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position".

In diesem Zusammenhang erklärte die Kammer, es sei eindeutig, daß weitere Änderungen nicht von vornherein völlig ausgeschlossen werden könnten, daß aber das Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ von Fall zu Fall ausgeübt werden müsse, wobei das Interesse des EPA und das des Anmelders gegeneinander abzuwägen seien (siehe G 7/93). Daher könne eine Prüfungsabteilung, die ihr Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ negativ ausüben wolle, eine Anmeldung nur zurückweisen, wenn sie vor Erlaß ihrer Entscheidung den Anmelder über die Tatsache unterrichtet habe, daß die weiteren beantragten Änderungen nicht zugelassen würden, und dies unter gebührender Berücksichtigung der Gründe des Anmelders für eine solche späte Vorlage weiterer Änderungen begründet habe. Halte der Anmelder seinen Antrag aufrecht und erachte die Prüfungsabteilung seine Gegenargumente nicht für überzeugend, so sei die Anmeldung dann nach Artikel 97 (1) EPÜ zurückzuweisen, da sie keine Ansprüche enthalte, mit denen der Anmelder sein Einverständnis erklärt habe.

2.2 Änderungen nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ

In **T 1225/97** hatte der Anmelder gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung mit der Begründung Beschwerde eingereicht, daß die Prüfungsabteilung die Entscheidung G 7/93 der Großen Beschwerdekammer nicht berücksichtigt habe; in dieser Entscheidung sei von der Großen Beschwerdekammer die Meinung vertreten worden, daß sogar noch nach einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ eine Prüfungsabteilung ein Ermessen nach Regel 86 (3) Satz 2 EPÜ habe, eine Änderung der Anmeldung zuzulassen. Die Prüfungsabteilung war der Meinung, daß diese Änderungen keine kleinen Änderungen seien und daher deren Zulassung die Wiederaufnahme der Sachprüfung erfordere und damit den Erlaß eines Erteilungsbeschlusses nennenswert verzögert hätte, da die Zulässigkeit der Anspruchsänderungen hätte geprüft werden müssen.

Die Kammer vermochte in diesen Überlegungen der Prüfungsabteilung nicht zu erkennen, daß sie ihr Ermessen nach Maßgabe der in der Entscheidung G 7/93 dargelegten Kriterien in unangemessener Weise ausgeübt habe. Obwohl der Beschwerdeführer argumentierte, daß der Sachprüfer im Hinblick auf die von ihm bereits vorgenommene Prüfung ohne weiteres erkennen

In this context, it was clear that further amendments could not be excluded wholesale in advance, but the discretion under Rule 86(3) EPC had to be exercised on a case-by-case basis balancing the interests of the EPO and the applicant against one another (see G 7/93). Therefore, in exercising its discretion under Rule 86(3) EPC in a negative way, an examining division could only refuse an application if, before issuing a decision, it had informed the applicant about the fact that the further amendments requested would not be admitted and about the reasons for not admitting said amendments, thereby taking due account of the applicant's reasons for such late filing of further amendments. If the applicant maintained its request and its counterarguments were not considered convincing by the examining division, the application had to be refused under Article 97(1) EPC, since it contained no claims to which the applicant had agreed.

2.2 Amendments after issue of the Rule 51(6) EPC communication

In **T 1225/97** the applicants had appealed against the decision of the examining division on the ground that it had not taken account of decision G 7/93, in which the Enlarged Board of Appeal had ruled that even after the issue of a communication under Rule 51(6) EPC an examining division could still exercise its discretion under Rule 86(3), second sentence, EPC to allow amendment of an application. The examining division had taken the view that the amendments in question were not minor and that allowing them therefore required the resumption of substantive examination, which would have considerably delayed the issue of a decision to grant, as it would have been necessary to examine the admissibility of the amendments to the claims.

The board could not see that the examining division had exercised its discretion inappropriately according to the criteria laid down in decision G 7/93. Although the appellants argued that the substantive examiner would immediately realise, in the light of the examination he had already carried out, that the amendments were admissible, this view failed to take account of the fact that

La chambre a déclaré dans ce contexte que s'il n'était certes pas possible d'exclure systématiquement à l'avance toute nouvelle modification, il convenait néanmoins d'exercer au cas par cas le pouvoir d'appréciation prévu à la règle 86(3) CBE, en pesant, d'une part, les intérêts de l'OEB et, d'autre part, ceux du demandeur (cf. G 7/93). Aussi, lorsqu'elle exerce dans un sens négatif le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) CBE, la division d'examen ne peut-elle rejeter une demande que si, avant de rendre sa décision, elle a informé le demandeur qu'elle n'admettait pas les nouvelles modifications et lui a fait part des motifs de son refus, tenant ainsi dûment compte des raisons pour lesquelles le demandeur a présenté tardivement ses nouvelles modifications. Si le demandeur maintient sa requête et que la division d'examen juge que ses contre-arguments ne sont pas convaincants, il y a lieu de rejeter la demande conformément à l'article 97(1) CBE, puisqu'elle ne contient aucune revendication sur laquelle le demandeur a donné son accord.

2.2 Modifications produites après la notification selon la règle 51(6) CBE

Dans l'affaire **T 1225/97**, le demandeur avait formé un recours contre la décision de la division d'examen, au motif que celle-ci n'avait pas tenu compte de la décision G 7/93 de la Grande Chambre de recours, selon laquelle une division d'examen peut encore, en vertu de la règle 86(3), deuxième phrase CBE, admettre une modification de la demande, même après avoir émis une notification au titre de la règle 51(6) CBE. En l'espèce, la division d'examen avait estimé que ces modifications n'étaient pas mineures et que leur prise en considération aurait exigé de reprendre l'examen quant au fond, ce qui aurait notablement retardé le prononcé de la décision de délivrance, car il aurait fallu examiner si elles pouvaient être autorisées.

La chambre n'a pas été en mesure de constater dans ce raisonnement que la division d'examen n'avait pas exercé son pouvoir d'appréciation de manière appropriée au regard des critères énoncés dans la décision G 7/93. Bien que le requérant ait allégué que l'examineur chargé de l'examen quant au fond reconnaîtrait immédiatement, compte tenu de l'examen qu'il avait déjà réalisé, que

würde, daß die Änderungen zulässig seien, berücksichtige diese Auffassung nicht, daß der erste Prüfer nach vielen Monaten nicht mehr alle Details der Anmeldung in Erinnerung haben könne. Vielmehr müsse mit einem erheblichen Zeitaufwand für die Prüfung der Änderungen gerechnet werden. Die Änderungen seien somit keine "kleinen Änderungen, die keine Wiederaufnahme der Sachprüfung erfordern".

C. Einspruchsverfahren

1. Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren

1.1 Erfordernis einer Aufforderung nach Artikel 101 (2) EPÜ

Nach Artikel 101 (2) EPÜ fordert die Einspruchsabteilung bei der Prüfung des Einspruchs die Beteiligten "so oft wie erforderlich" auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen.

In **T 774/97** stellte die Kammer fest, daß die Ansicht unbegründet sei, dies sei als "mindestens einmal" zu verstehen. Vielmehr könne die Einspruchsabteilung nach der Rechtsprechung der Kammern – ausgehend vom Sachverhalt im Einzelfall – diesen Begriff sogar dahingehend auslegen, daß keine Aufforderung bzw. kein Bescheid erforderlich sei. Der Wortlaut der Regel 58 (3) EPÜ gelte nur für den Fall, daß ein Bescheid erlassen werde, und könne nicht dahingehend ausgelegt werden, daß in jedem Fall ein Bescheid zu erlassen sei. Das Fehlen mindestens eines Bescheids nach Artikel 101 (2) EPÜ allein könne als solches nicht dazu dienen, eine behauptete Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 EPÜ zu substantiieren (s. auch T 275/89, ABI. EPA 1992, 126; T 538/89).

Wird aber ein Patent ohne vorherige Stellungnahme der Einspruchsabteilung widerrufen und enthält die betreffende Entscheidung die Information, daß Ansprüche gewährbare Gegenstände aufweisen, dann liegt ein Verstoß gegen Artikel 101 (2) und Regel 57 (3) EPÜ (**T 103/97**) vor. Die Patentinhaberin erfuhr erst bei Empfang der angefochtenen Entscheidung, daß nach Meinung der Einspruchsabteilung im Streitpatent gewährbare Gegenstände enthalten waren. Die Tatsache, daß die Patent-

the primary examiner would no longer be in a position, several months later, to remember all the details of the application. In fact, the examination of the amendments could be expected to take some considerable time. The amendments were therefore not "minor" changes of the kind which did not require the resumption of substantive examination.

C. Opposition procedure

1. Right to be heard in opposition proceedings

1.1 Need for an invitation under Article 101(2) EPC

Article 101(2) EPC stipulates that, in the examination of the opposition, the opposition division must invite the parties "as often as necessary" to file observations, within a period to be fixed by the opposition division, on communications from another party or issued by itself.

In **T 774/97** the board stated that there was no basis for the notion that this term had to be interpreted as meaning "at least once". On the contrary, according to board of appeal case law the opposition division might – based on the particulars of a given case – even interpret it to mean that no such invitation, ie communication, was necessary at all. Rule 58(3) EPC and the wording thereof only applied to cases where a communication was issued, and could not be interpreted to mean that such a communication had to be issued whatever the case. The mere absence of at least one communication under Article 101(2) EPC could not as such serve to substantiate an alleged violation of the right to be heard under Article 113 EPC (see also T 275/89, OJ EPO 1992, 196; T 538/89).

If, however, a patent was revoked without prior observations from the opposition division and if the relevant decision stated that the claims contained grantable subject-matter, it could be deemed that a violation of Article 101(2) and Rule 57(3) EPC (**T 103/97**) had occurred. In the case in question, the patentee only found out that the opposition division was of the opinion that the patent in suit contained grantable subject-matter when it received the contested decision. The fact that the patentee had

les modifications étaient admissibles, cet avis ne tenait pas compte du fait que le premier examinateur ne peut pas se souvenir, au bout de plusieurs mois, de tous les détails de la demande. Bien au contraire, il aurait fallu consacrer beaucoup de temps à l'examen des modifications, lesquelles n'étaient donc pas des modifications "mineures" n'exigeant pas de reprendre l'examen quant au fond.

C. Procédure d'opposition

1. Droit d'être entendu dans la procédure d'opposition

1.1 Nécessité d'émettre une invitation au titre de l'article 101(2) CBE

L'article 101(2) CBE dispose qu'au cours de l'examen de l'opposition, la division d'opposition invite les parties, "aussi souvent qu'il est nécessaire", à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.

Dans l'affaire **T 774/97**, la chambre a déclaré que rien ne permettait d'interpréter cette disposition comme signifiant qu'une telle invitation doit être émise "au moins une fois". Au contraire, selon la jurisprudence des chambres de recours, la division d'opposition peut même, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, considérer que cette expression signifie qu'il n'est pas nécessaire d'émettre une telle invitation, à savoir une notification. Telle qu'elle est libellée, la règle 58(3) CBE n'est applicable que dans le cas où une notification est émise, et ne saurait être interprétée comme signifiant qu'il y a toujours lieu d'émettre une telle notification. Le simple fait qu'il n'ait pas été établi ne serait-ce qu'une seule notification au titre de l'article 101(2) CBE ne saurait en soi être invoqué pour prouver qu'il y a eu violation du droit d'être entendu visé à l'article 113 CBE (cf. également T 275/89, JO OEB 1992, 196 ; T 538/89).

Cependant, si un brevet est révoqué sans que la division d'opposition ait pris position au préalable alors que la décision en cause indique que les revendications comportent des éléments admissibles, il y a violation de l'article 101(2) et de la règle 57(3) CBE (**T 103/97**). En l'espèce, ce n'est qu'à la réception de la décision contestée que le titulaire du brevet avait appris que la division d'opposition estimait que le brevet en litige contenait des éléments admissibles. Le fait que le titulaire du brevet n'avait pas pré-

inhaberin keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hatte, ist in der angefochtenen Entscheidung als ein Verzicht auf weitere Änderungen der Ansprüche interpretiert worden. Hierin ist ein Verstoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs gemäß Artikel 113 (1) EPÜ zu sehen, so daß die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht (R. 67 EPU).

1.2 Gelegenheit zur Stellungnahme zu neu geltend gemachten Gründen

Der Einsprechende hatte seinen Einspruch ausschließlich darauf gestützt, der Gegenstand der Erfindung beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Ferner wurde im Bescheid der Einspruchsabteilung nach Artikel 101 (2) EPÜ die Neuheit nicht bestritten. Daraufhin teilte der Patentinhaber der Einspruchsabteilung mit, daß er an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehme. Die Einspruchsabteilung widerrief in ihrer Entscheidung das Patent wegen eines Einspruchsgrunds, nämlich mangelnder Neuheit, der zum ersten Mal in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht worden war.

In **T 656/96** stellte die Kammer fest, daß mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit nach G 7/95 (ABI. EPA 1996, 626) verschiedene Einspruchsgründe darstellten. Wie in G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) erläutert, dürfe die Einspruchsabteilung neue Einspruchsgründe prüfen, wenn sie prima facie der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenzustehen schienen. Die Kammer führte aus, in Anbetracht der Stellungnahme zur Neuheit im Bescheid der Einspruchsabteilung könne man annehmen, daß nach Aktenlage prima facie nichts der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehe, so daß der Beschwerdeführer zu Recht habe glauben dürfen, die Frage der Neuheit werde vor der Einspruchsabteilung keine Rolle spielen. Er müsse daher von der Entscheidung der Einspruchsabteilung überrascht worden sein, das Patent in der mündlichen Verhandlung in seiner Abwesenheit wegen mangelnder Neuheit zu widerrufen, einem Einspruchsgrund, zu dem Stellung zu nehmen er weder aufgefordert worden sei noch Veranlassung gehabt habe.

not requested oral proceedings was interpreted in the contested decision as meaning that it waived any further amendments to the claims. This represented a violation of the principle of the right to be heard under Article 113(1) EPC, and the reimbursement of the appeal fee was therefore equitable on the grounds of a substantial procedural violation (Rule 67 EPC).

1.2 Proper opportunity to present comments in reply to new grounds

The sole ground raised by the opponent in his notice of opposition was that the subject-matter did not involve an inventive step. Furthermore, the existence of novelty was not contested by the opposition division in its communication pursuant to Article 101(2) EPC. The patentee then informed the opposition division that he would not attend the oral proceedings. In its decision the opposition division revoked the patent on the grounds of lack of novelty, which was raised for the first time in the oral proceedings.

In **T 656/96** the board stated that, according to G 7/95 (OJ EPO 1996, 626), the issues of novelty and inventive step constituted different grounds for opposition. As had been explained in G 10/91 (OJ EPO 1993, 420) any fresh grounds for opposition could be considered by the opposition division if, prima facie, they appeared, either in whole or in part, to prejudice the maintenance of the European patent. The board stated that, in the light of the opinion on novelty expressed in the communication from the opposition division, no prima facie case could be seen from the file, so that the appellant had been entitled to consider that the question of novelty would play no part before the opposition division. The appellant must therefore have been taken by surprise by the decision taken in his absence by the opposition division at the oral proceedings to revoke the patent on the grounds of lack of novelty, grounds on which he had not been asked, nor had any reason, to express an opinion.

senté de demande de procédure orale avait été interprété dans la décision contestée comme une renonciation à de nouvelles modifications des revendications. Il s'agissait là d'une violation du droit d'être entendu prévu à l'article 113(1) CBE, si bien que le remboursement de la taxe de recours était équitable en raison du vice substantiel dont était entachée la procédure (règle 67 CBE).

1.2 Possibilité véritable de prendre position en réponse à de nouveaux motifs

Dans son acte d'opposition, l'opposant avait invoqué pour seul motif d'opposition le défaut d'activité inventive. Par ailleurs, la division d'opposition n'avait pas émis d'objections au sujet de la nouveauté dans la notification qu'elle avait émise au titre de l'article 101(2) CBE. Le titulaire du brevet avait alors informé la division d'opposition qu'il n'assisterait pas à la procédure orale. La division d'opposition avait décidé de révoquer le brevet au motif que son objet était dénué de nouveauté, motif qui avait été soulevé pour la première fois au cours de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 656/96**, la chambre a déclaré que selon la décision G 7/95 (JO OEB 1996, 626), la question de la nouveauté et la question de l'activité inventive constituent des motifs d'opposition distincts. Comme il est expliqué dans l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 420), la division d'opposition peut prendre en considération un nouveau motif d'opposition s'il semble, de prime abord, faire obstacle au maintien en tout ou en partie du brevet européen. La chambre a estimé qu'étant donné l'avis émis au sujet de la nouveauté dans la notification de la division d'opposition, il ne ressortait pas à première vue du dossier que la nouveauté était mise en cause, si bien que le requérant était fondé à considérer que la question de la nouveauté ne jouerait aucun rôle dans la procédure devant la division d'opposition. Le requérant a donc assurément été pris au dépourvu par la décision de la division d'opposition qui, en son absence, avait révoqué le brevet au cours de la procédure orale pour défaut de nouveauté, c'est-à-dire pour un motif au sujet duquel il n'avait pas été invité à présenter ses observations, n'ayant par ailleurs aucune raison de le faire.

2. Beitritt eines vermeintlichen Patentverletzers

Es war Klage wegen Verletzung eines französischen **nationalen Patents** erhoben worden. In **T 446/95** stellte die Beschwerdekammer fest, mit einem Beitritt nach Artikel 105 EPÜ solle es dem vermeintlichen Patentverletzer ermöglicht werden, sich gegen die auf das angefochtene **europäische Patent** gestützte Klage des Patentinhabers zu verteidigen, damit das EPA und die nationalen Gerichte keine widersprüchlichen Entscheidungen zur Rechtsgültigkeit der europäischen Patente trafen. Im vorliegenden Fall sei es unerheblich, daß das europäische Patent unter Beanspruchung der Priorität der französischen Patentanmeldung eingereicht und daß Frankreich benannt worden sei, denn die Klage wegen Verletzung des französischen Patents finde ihren rechtlichen Grund nicht in dem europäischen Patent. Ob ein Beitritt vor dem EPA zulässig sei, könne nicht von einer nationalen Gesetzesbestimmung abhängen. Der Beitritt sei somit unzulässig.

In **T 392/97** beantragten die Beitrittswilligen, den Termin der anberaumten mündlichen Verhandlung zu verschieben, denn sie seien zur mündlichen Verhandlung nicht ordnungsgemäß nach Regel 71 (1) Satz 2 EPÜ, der eine Ladungsfrist von mindestens zwei Monaten vorschreibe, geladen worden. Die Kammer vertrat die Auffassung, Regel 71 (1) EPÜ schreibe nicht vor, daß das Erfordernis einer Zweimonatsfrist auch gelte, wenn nach einer ordnungsgemäßen Ladung ein Dritter beitrete. Grundsätzlich trete ein Beitretender dem Verfahren in dem Stadium bei, in dem es sich zum Zeitpunkt des Beitritts befinde, und zwar einschließlich **laufender Fristen**. Eine weitere Ladung oder eine Verschiebung des Termins aus diesem Grund würde eindeutig mit der früheren Übereinkunft zwischen dem Einsprechenden und dem Patentinhaber über die Festsetzung der mündlichen Verhandlung und mit dem berechtigten Interesse der Beteiligten kollidieren, das Verfahren vor dem EPA zum Abschluß zu bringen. Es wurde daher abgelehnt, die anberaumte mündliche Verhandlung zu verschieben.

3. Zulässigkeit des Einspruchs

3.1 Prüfung von Amts wegen durch das EPA

Da die Zulässigkeit des Einspruchs eine unverzichtbare prozessuale Voraussetzung für die Prüfung des Einspruchs ist, kann diese Frage in jedem Verfahrensstadium unabhängig davon geprüft werden, ob der

2. Intervention of an alleged infringer

In **T 446/95** the infringement action was based on a French **national patent**. The board held that the intention and purpose of an intervention in accordance with Article 105 EPC was to enable the assumed infringer to defend himself against the action by the patentee based on the opposed **European patent**, in order to prevent the EPO and the national courts handing down contradictory decisions on the validity of European patents. In the case in question, the fact that the European patent had claimed priority from the French patent and that France had been designated was irrelevant, as there was no legal basis for intervening in the European patent on the basis of an infringement action relating to the French patent. The admissibility of an intervention before the EPO could not depend on a provision of national law. The intervention was therefore inadmissible.

In **T 392/97** the would-be interveners requested that the date for the appointed oral proceedings be postponed and submitted that they had not been duly summoned to the oral proceedings in accordance with Rule 71(1), second sentence, EPC, which stipulated at least two months' notice. In the board's view, Rule 71(1) EPC did not stipulate that the requirement of a two-month period also applied if, subsequent to a duly effected summons, there was an intervention by a third party. As a general principle, an intervener entered the proceedings at the stage they were at on the date of intervention, including **pending time limits**. Issuing a further summons or adjourning the date would in this case clearly conflict with the previous agreement between the opponent and the patentee as to the fixing of the oral proceedings and with the legitimate interest of the parties in bringing the proceedings before the EPO to a conclusion. The request for postponement of the appointed oral proceedings was therefore rejected.

3. Admissibility of opposition

3.1 Examination by the EPO of its own motion

The admissibility of the opposition being an indispensable procedural requirement for considering the opposition, it can be dealt with at any stage of the proceedings, independently of whether the party invoking

2. Intervention d'un contrefacteur présumé

L'action en contrefaçon a été fondée sur un **brevet national** français. Dans la décision **T 446/95** la chambre de recours a constaté que la finalité de l'intervention selon l'article 105 CBE est de permettre au contrefacteur présumé de se défendre contre l'action du titulaire basée sur le **brevet européen** opposé afin d'éviter que l'OEB et les tribunaux nationaux ne rendent des décisions contradictoires sur la seule validité des brevets européens. En l'espèce, il importe peu que le brevet européen ait été déposé sous priorité de la demande de brevet français et que la France ait été désignée, puisque l'action en contrefaçon fondée sur le brevet français ne trouve pas sa cause juridique dans le brevet européen. La recevabilité d'une intervention devant l'OEB ne peut dépendre d'une disposition d'une loi nationale. L'intervention était donc irrecevable.

Dans l'affaire **T 392/97**, les intervenants avaient demandé le report de la date fixée pour la procédure orale, au motif qu'ils n'avaient pas été dûment cités à celle-ci conformément à la règle 71(1), deuxième phrase CBE, qui prévoit un délai minimum de deux mois. Selon la chambre, la règle 71(1) CBE n'exige pas que le délai de deux mois s'applique également dans le cas où un tiers intervient après que les parties ont été dûment citées à comparaître. En principe, un intervenant intervient dans la procédure au stade où elle se trouve à la date de l'intervention, y compris pour ce qui est **des délais en cours**. L'envoi d'une nouvelle citation ou le report pour cette raison de la date de la procédure orale seraient à l'évidence en contradiction avec l'accord intervenu auparavant entre l'opposant et le titulaire du brevet pour la fixation de la date de la procédure orale, ils seraient également contraires à l'intérêt légitime des parties, qui doivent pouvoir obtenir rapidement le règlement de leur affaire devant l'OEB. Le report de la procédure orale a donc été refusé.

3. Recevabilité de l'opposition

3.1 Examen d'office par l'OEB

La recevabilité de l'opposition étant une condition de procédure qui doit obligatoirement être remplie pour que l'opposition puisse être examinée, cette question peut être abordée à n'importe quel stade de la procé-

Beteiligte, der sie aufwirft, beschwerdeberechtigt ist (T 289/91, ABI. EPA 1994, 649). In **T 960/95** wurde die Einspruchsschrift ohne Unterschrift eingereicht. Die Kammer stellte fest, daß eine Einspruchsschrift ordnungsgemäß unterzeichnet sein müsse (R. 36 (3) Satz 1 in Verbindung mit R. 61a EPÜ). Da die fehlende Unterschrift innerhalb der von der Einspruchsabteilung gesetzten Frist nachgeholt worden sei, behalte die Einspruchsschrift den ursprünglichen Tag des Eingangs (R. 36 (3) Satz 3 EPÜ).

3.2 Einspruchsberechtigung – Zulässigkeit gemeinsamer Einsprüche

In **T 272/95** (ABI. EPA 1999, 590) prüfte die Kammer, ob der Begriff "jedermann" in Artikel 99 EPÜ so ausgelegt werden kann, daß eine Gruppe natürlicher Personen ohne eigene Rechtsstellung einen einzigen gemeinsamen Einspruch rechtswirksam einlegen kann, und ob ein solcher Einspruch rechtswirksam im Namen all dieser Personen eingelegt ist, obwohl nur eine Gebühr entrichtet wurde. Klärungsbedürftig war auch, wie die gemeinsame Vertretung zu gestalten ist, damit für den Patentinhaber ordnungsgemäße Verfahrensrechte gewährleistet sind, und ob eine gemeinsame Gruppe von Einsprechenden dadurch, daß sich die Anzahl ihrer Mitglieder ändert, zu einer anderen Person werden könnte. Deshalb legte die Kammer die folgenden Fragen der Großen Beschwerdekammer vor:

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

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

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

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

the point is entitled to file an appeal or not (T 289/91, OJ EPO, 1994, 649). In **T 960/95** the notice of opposition was filed without having been signed. The board stated that a notice of opposition should be duly signed (Rule 36(3), first sentence, in conjunction with Rule 61a EPC). The omission of the signature was remedied within the time limit set by the opposition division, and the notice of appeal therefore retained its original date of receipt (Rule 36(3), third sentence, EPC).

3.2 Entitlement to file an opposition – admissibility of joint oppositions

In **T 272/95** (OJ EPO 1999, 590) the board considered whether the term "any person" in Article 99 EPC might be interpreted as meaning that a group of natural persons with no legal status of its own might validly file one joint opposition, and whether such an opposition had been validly filed on behalf of all of them, even though only one fee had been paid. The question of how common representation should be organised in order to guarantee proper procedural rights to the patent proprietor also needed to be discussed. Furthermore, consideration had to be given to whether a change in the members of a joint group of opponents could be tantamount to a change in personality. The board therefore referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal:

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

2. If the answer to question 1 is in the affirmative and a common representative was named under Rule 100(1) EPC in the notice of opposition, is an appeal valid even if it is filed by this person?

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

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

de, que la partie soulevant cette question soit ou non habilitée à former un recours (T 289/91, JO OEB 1994, 649). Dans l'affaire **T 960/95**, l'opposition avait été formée sans être signée. La chambre a déclaré que l'acte d'opposition doit être dûment signé (règle 36(3), première phrase CBE, ensemble la règle 61bis CBE). Il a été remédié au défaut de signature dans le délai imparti par la division d'opposition. L'acte d'opposition a donc gardé le bénéfice de sa date (règle 36(3), troisième phrase CBE).

3.2 Droit de faire opposition – Recevabilité des oppositions conjointes

Dans l'affaire **T 272/95** (JO OEB 1999, 590), la chambre a examiné s'il peut être considéré que l'expression "toute personne" figurant à l'article 99 CBE signifie qu'un groupe de personnes physiques dépourvu de statut juridique propre peut valablement former une opposition conjointe, et si une telle opposition est valablement formée au nom de tous les membres de ce groupe, bien qu'une seule taxe d'opposition ait été acquittée. Il y a lieu également d'examiner comment il conviendrait d'organiser la représentation commune pour que le titulaire du brevet puisse bénéficier de véritables garanties procédurales, et de voir si une variation dans la composition d'un groupe d'opposants agissant conjointement pourrait équivaloir à un changement de personnalité de ce groupe. Aussi la chambre a-t-elle soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours :

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

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

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

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

4. Zulässigkeit von Änderungen – Einreichung zusätzlicher abhängiger und unabhängiger Ansprüche

Die von den Beschwerdekammern entwickelten Grundsätze für die Behandlung von Änderungen angefochtener Patente gelten auch für die Einreichung zusätzlicher abhängiger oder unabhängiger Ansprüche im Einspruchs- oder im abschließenden Beschwerdeverfahren. Vor der Einführung der Regel 57a EPÜ ließen die Beschwerdekammern Änderungen nur zu, wenn sie durch den Einspruch veranlaßt waren und wenn tatsächlich Einwände erhoben wurden (T 295/87, ABI. EPA 1990, 470).

Wie bereits in T 829/93 und T 317/90 erläutert, schmälert die Hinzufügung eines abhängigen Anspruchs nicht den Umfang des unabhängigen Anspruchs, auf den sich der abhängige Anspruch bezieht. Der in dem betreffenden unabhängigen Anspruch beanspruchte Gegenstand wird hierbei weder beschränkt noch geändert. Die Hinzufügung eines abhängigen Anspruchs ist deshalb keine Antwort auf den Einwand, der beanspruchte Gegenstand sei nicht patentierbar. Daß abhängige Ansprüche eine wichtige Absicherung für den Fall darstellen können, daß der entsprechende unabhängige Anspruch später nicht gewährt wird, rechtfertigt es nicht, sie im Einspruchsverfahren einem verbleibenden breiteren unabhängigen Anspruch hinzuzufügen.

Nach Regel 57a EPÜ, die am 1. Juni 1995 in Kraft getreten ist, sind Änderungen während des Einspruchsverfahrens zulässig, wenn sie durch die Einspruchsgründe veranlaßt sind. Der in Frage stehende Einspruchsgrund muß aber **nicht** unbedingt vom Einsprechenden selbst geltend gemacht worden sein.

In einigen jüngeren Entscheidungen wurde darauf hingewiesen, daß sich die Rechtslage bezüglich der Hinzufügung abhängiger oder unabhängiger Ansprüche im Einspruchsverfahren durch die neue Regel 57a EPÜ nicht geändert habe.

Im Einspruchsverfahren, das in den Artikeln 100 bis 102 EPÜ und den entsprechenden Bestimmungen der Ausführungsordnung, insbesondere in den Regeln 57, 57a und 58 EPÜ, vorgesehen ist, soll geprüft werden,

4. Admissibility of amendments – filing of additional dependent and independent claims

The principles for dealing with amendments to opposed patents developed by the boards of appeal also apply to the filing of additional dependent or independent claims in opposition or subsequent appeal proceedings. Before the introduction of Rule 57a EPC, the boards of appeal allowed amendments only where occasioned by the opposition and where objections were actually raised (T 295/87, OJ EPO 1990, 470).

As already set out in T 829/93 and T 317/90, the addition of a dependent claim leaves unimpaired the scope of the independent claim to which such dependent claim refers. It neither limits nor amends the subject-matter claimed in the corresponding independent claim. The addition of a dependent claim is therefore no response at all to an objection against the patentability of the subject-matter claimed. The fact that dependent claims may constitute valuable fall-back positions should the corresponding independent claim subsequently be found unallowable does not justify their addition in opposition proceedings to a remaining broader independent claim.

Under Rule 57a EPC, which entered into force on 1 June 1995, amendments during opposition proceedings are admissible if occasioned by the grounds for opposition. It is **not** necessary for the ground for opposition in question actually to be invoked by the opponent.

In a number of recent decisions it was pointed out that the legal situation with regard to the addition of dependent or independent claims in opposition proceedings had not been changed by new Rule 57a EPC.

The opposition procedure provided for under Articles 100 to 102 EPC and the relevant Implementing Regulations, in particular Rules 57, 57a and 58 EPC, were designed to provide an examination of the validity of a

4. Recevabilité de modifications – Dépôt de revendications dépendantes et indépendantes supplémentaires

Les principes posés par les chambres de recours en ce qui concerne la suite à donner à des modifications de brevets ayant fait l'objet d'une opposition sont également applicables au dépôt de revendications dépendantes et indépendantes supplémentaires durant la procédure d'opposition ou durant la procédure de recours qui a pu être engagée par la suite. Avant l'introduction de la règle 57bis CBE, les chambres de recours n'admettaient des modifications que si elles étaient apportées pour répondre à un motif d'opposition et que si de telles objections avaient effectivement été soulevées (T 295/87, JO OEB 1990, 470).

Comme l'expliquent déjà les décisions T 829/93 et T 317/90, l'adjonction d'une revendication dépendante n'affecte pas la portée de la revendication indépendante à laquelle cette revendication dépendante se réfère. Elle ne limite ni ne modifie l'objet revendiqué dans la revendication indépendante correspondante. L'ajout d'une revendication dépendante ne saurait donc en aucun cas permettre de répondre à une objection soulevée à l'encontre de la brevetabilité de l'objet revendiqué. Le fait que des revendications dépendantes puissent constituer de précieuses positions de repli dans le cas où la revendication indépendante correspondante ne serait pas jugée admissible par la suite ne justifie pas leur adjonction, dans la procédure d'opposition, à une revendication indépendante de plus vaste portée.

En vertu de la règle 57bis CBE, qui est entrée en vigueur le 1^{er} juin 1995, les modifications sont autorisées durant la procédure d'opposition si elles sont apportées pour pouvoir répondre à des motifs d'opposition. Il **n'est pas** nécessaire que le motif d'opposition en question ait été réellement invoqué par l'opposant.

Dans certaines décisions récentes, les chambres ont fait observer que la nouvelle règle 57bis CBE n'avait pas changé la situation juridique pour ce qui est de l'adjonction de revendications dépendantes ou indépendantes dans la procédure d'opposition.

La procédure d'opposition régie par les articles 100, 101 et 102 CBE et par les dispositions correspondantes du règlement d'exécution, en particulier les règles 57, 57bis et 58 CBE, vise à permettre l'examen de la validité

ob ein Patent den gemäß Artikel 100 EPÜ erhobenen Einwänden rechtlich Stand hält. Das Einspruchsverfahren ist nicht als Gelegenheit für den Patentinhaber gedacht, Änderungen am Text des Patents vorzuschlagen, die nicht eindeutig in Zusammenhang mit dem Ausräumen eines Einspruchsgrunds nach Artikel 100 EPÜ stehen. Insbesondere ist die Hinzufügung **neuer abhängiger Ansprüche**, die im erteilten Patent **keine Entsprechung** haben, weder sachdienlich noch erforderlich, um einen Einspruchsgrund auszuräumen; sie ist deshalb nicht zulässig (T 794/94; T 674/96).

In T 24/96 (s. Sachverhalt und Anträge, Nr. V) wies die Kammer darauf hin, daß die Hinzufügung eines neuen abhängigen Anspruchs 7 des Hauptantrags auch nach Regel 57a EPÜ eine nicht erforderliche, nicht sachdienliche und nicht zulässige Änderung sei, da der neue abhängige Anspruch keinen Einfluß auf die Eigenschaften der Erfindung gemäß dem unabhängigen Anspruch 1 haben könne, von dem der neue Anspruch 7 abhängt.

Wie einige jüngere Entscheidungen zeigen, gilt diese Rechtsprechung grundsätzlich auch dann, wenn im Einspruchsverfahren zusätzliche **unabhängige** Ansprüche eingereicht werden.

In T 610/95 hatte der Beschwerdeführer nicht begründet, warum die Einreichung des neuen unabhängigen Anspruchs 5 durch einen Einspruchsgrund bedingt war. Die Kammer verwies auf die Entscheidung G 1/84 (ABI. EPA 1985, 299), aus der klar hervorgehe, daß das Einspruchsverfahren nicht als Erweiterung des Prüfungsverfahrens gedacht sei und nicht als solche mißbraucht werden dürfe. Nach Auffassung der Kammer verstieße es gegen die in G 1/84 genannten Grundsätze, wenn es für zulässig erachtet würde, den Wortlaut eines erteilten Patents im Einspruchsverfahren bei Aufrechterhaltung des einzigen angefochtenen unabhängigen Anspruchs dadurch zu ändern, daß ein zusätzlicher neuer unabhängiger Anspruch aufgenommen werde, der als solcher im erteilten Patent keine Entsprechung habe und demzufolge weder Gegenstand der Sachprüfung im Prüfungsverfahren gewesen sei noch angefochten werden könne, da er im erteilten Patent nicht vorkomme.

In T 223/97 bestätigte die Beschwerdekammer, daß die Hinzufügung

patent on the basis of the objections raised under Article 100 EPC. Opposition proceedings were not an opportunity for the patentee to propose amendments to the text of a patent for purposes not clearly related to meeting a ground for opposition raised under Article 100 EPC. In particular, the addition of **new dependent claims having no counterpart** in the granted patent was neither appropriate nor necessary to meet a ground for opposition and was therefore not admissible (T 794/94; T 674/96).

In T 24/96 (see Summary of facts and submissions, V.) the board pointed out that the addition of a new dependent claim 7 of the main request was an unnecessary, inappropriate and inadmissible amendment, even under Rule 57a EPC, since the new dependent claim could not have any influence on the characteristics of the invention as set out in independent claim 1 on which new claim 7 depended.

The principles of this case law also applied to the filing of additional **independent** claims in opposition proceedings, as some recently issued decisions demonstrated.

In T 610/95 the appellant failed to provide a reasoned argument to show that the filing of new independent claim 5 was indeed necessitated by a ground for opposition. The board referred to G 1/84 (OJ EPO 1985, 299), which made it clear that the opposition procedure was not designed to be, and was not to be misused as, an extension of the examination procedure. It would, in the board's opinion, contravene the principles set out in G 1/84 if it was considered admissible to amend the text of a granted patent during opposition proceedings, while maintaining the sole independent claim under opposition, by incorporating an additional new independent claim which as such had no counterpart in the granted patent and, accordingly, was neither the subject of substantive examination in the examination procedure nor open to opposition owing to its non-existence in the granted patent.

In T 223/97 the board confirmed that the addition during opposition pro-

d'un brevet sur la base des objections soulevées au titre de l'article 100 CBE. Elle ne doit pas être l'occasion, pour le titulaire du brevet, de proposer des modifications à apporter au texte du brevet si ces modifications ne sont pas destinées à lui permettre de répondre à un motif d'opposition soulevé au titre de l'article 100 CBE. En particulier, l'ajout de **nouvelles revendications dépendantes** n'ayant pas de pendant dans le brevet délivré n'est ni nécessaire, ni utile pour permettre de répondre à un motif d'opposition, et n'est donc pas autorisé (T 794/94 ; T 674/96).

Dans l'affaire T 24/96 (cf. point V de l'exposé des faits et conclusions), la chambre a fait observer que l'ajout d'une nouvelle revendication dépendante 7 selon la requête principale constituait une modification inutile, inappropriée et irrecevable, même au regard de la règle 57bis CBE, dans la mesure où la nouvelle revendication dépendante ne pouvait influencer en aucune façon sur les caractéristiques de l'invention exposées dans la revendication indépendante 1 dont dépendait cette nouvelle revendication 7.

Ainsi qu'il ressort de plusieurs décisions récentes, les principes appliqués dans cette jurisprudence valent également pour le dépôt de revendications **indépendantes** supplémentaires au cours de la procédure d'opposition.

Dans l'affaire T 610/95, le requérant n'avait pas prouvé que le dépôt de la nouvelle revendication indépendante 5 était nécessaire pour pouvoir répondre à un motif d'opposition. Citant la décision G 1/84 (JO OEB 1985, 299), qui précise que la procédure d'opposition n'a pas été conçue comme un prolongement de la procédure d'examen, et qu'elle ne doit pas être détournée à cette fin, la chambre a estimé que ce serait contrevenir à ces principes que d'autoriser au cours de la procédure d'opposition la modification du texte du brevet délivré, tout en maintenant la seule revendication indépendante ayant fait l'objet d'une opposition, cette modification s'effectuant en introduisant une nouvelle revendication indépendante qui n'avait pas son pendant dans le brevet délivré et qui, en conséquence, n'avait pas été soumise à un examen quant au fond au cours de la procédure d'examen et n'était pas susceptible d'être mise en cause par voie d'opposition, vu qu'elle ne figurait pas dans le brevet tel que délivré.

Dans la décision T 223/97 la chambre de recours a confirmé que l'addition

eines oder mehrerer unabhängiger Ansprüche im Einspruchsverfahren bei Aufrechterhaltung des angefochtenen Hauptanspruchs nicht als Beschränkung dieses Hauptanspruchs angesehen werde könne, um den gegen ihn vorgebrachten Einspruchsgrund auszuräumen. Diese neuen Ansprüche seien somit nicht zulässig, auch wenn sie im übrigen die beiden Bedingungen in Artikel 123 (2) und (3) EPU erfüllten.

Die bloße Hinzufügung neuer Ansprüche zu den Ansprüchen in der erteilten Fassung sei mithin unzulässig, da mit solchen Änderungen ein Einspruchsgrund nicht ausgeräumt werden könne. Umfasse der Anspruch 1, wie im vorliegenden Fall, zwei besondere Ausführungsarten, so könne sich der Patentinhaber, um den Einwand der mangelnden Patentfähigkeit auszuräumen, auf diese beiden Ausführungsarten beschränken und anschließend zwei unabhängige Ansprüche einreichen, die jeweils eine dieser beiden Ausführungsarten schützten. Werde der angefochtene Hauptanspruch gestrichen, wie dies beim Hilfsantrag der Fall sei, so stellten die beiden neuen unabhängigen Ersatzansprüche 1 und 2 eine Beschränkung dieses Hauptanspruchs dar, da nur die beiden besonderen Ausführungsarten noch geschützt seien. Sie seien somit zulässig, sofern sie unter anderem die beiden Bedingungen in Artikel 123 (2) und (3) EPU erfüllten. Einen erteilten unabhängigen Anspruch durch mehrere – beispielsweise 2 – unabhängige Ansprüche zu ersetzen, die jeweils auf eine unter den erteilten unabhängigen Anspruch fallende besondere Ausführungsart gerichtet seien, sei zulässig, wenn dies durch in Artikel 100 EPU genannte Einspruchsgründe veranlaßt sei.

5. Zusätzliche Recherche

In **T 503/96** prüfte die Kammer die Kriterien, die eine zusätzliche Recherche bei restriktiven Änderungen erforderlich machen können. Sie verwies hierbei auf die Richtlinien, wo es in B-III, 3.6 wie folgt heie: "Soweit es möglich und sinnvoll ist, sollte die Recherche grundsätzlich den gesamten Gegenstand erfassen, auf den die Ansprüche gerichtet sind, oder auf den sie, wie vernünftigerweise erwartet werden kann, nach einer Anspruchsänderung gerichtet werden könnten ... Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit sind indessen eine Einschränkungen erforderlich,

ceedings of one or more independent claims while maintaining the main claim in question could not be considered to be a restriction to the main claim in order to meet the ground for opposition raised against it. These new claims were thus not admissible, even if they otherwise satisfied the dual conditions of Article 123(2) and (3) EPC.

Thus the mere addition of new claims to the claims as granted was inadmissible because such amendments could not be said to meet a ground for opposition. If, as in the case in question, claim 1 covered two specific embodiments, the patentee could, in order to deal with the lack of patentability, restrict himself to these two embodiments and, consequently, file two independent claims, each protecting one of the two embodiments. If, as was the case in the auxiliary request, the main claim in question was cancelled, the two new independent claims 1 and 2 replacing it would comprise a restriction to the main claim, since only the two particular embodiments would still be protected. They were therefore admissible, as they met the dual conditions of Article 123(2) and (3) EPC. The replacement of one independent claim as granted by several, eg two, independent claims each directed to a respective specific embodiment covered by the independent claim as granted was admissible if the replacement was occasioned by grounds for opposition specified in Article 100 EPC.

5. Additional search

In **T 503/96** the board considered the criteria for the need for an additional search in relation to restrictive amendments. It referred to the Guidelines B-III, 3.6, which state, "In principle, and in so far as possible and reasonable, the search should cover the entire subject-matter to which the claims are directed or to which they might reasonably be expected to be directed after they have been amended. ... Nevertheless, reasons of economy may make certain restrictions necessary, for example when there is a broad claim and many examples and it is not

en opposition d'une ou de plusieurs revendications indépendantes, alors que la revendication principale mise en cause est maintenue, ne saurait être considérée comme une restriction apportée à cette revendication principale pour répondre au motif d'opposition invoqué à son encontre. Ces nouvelles revendications ne sont donc pas recevables, même si elles satisfont par ailleurs à la double condition posée par l'article 123 dans ses paragraphes 2 et 3.

L'on ne saurait donc se borner à ajouter de nouvelles revendications à celles du brevet tel que délivré, car il ne peut être considéré que de telles modifications sont apportées pour répondre à un motif d'opposition. Si la revendication 1 couvre, comme c'est le cas en l'espèce, deux modes particuliers de réalisation, le titulaire du brevet peut, pour répondre au défaut de brevetabilité, se restreindre à ces deux modes de réalisation et, par suite, déposer deux revendications indépendantes protégeant chacune l'un de ces deux modes de réalisation. Si, comme c'est le cas de la requête auxiliaire, la revendication principale mise en cause est supprimée, les deux nouvelles revendications 1 et 2 indépendantes qui la remplacent constituent une restriction apportée à cette revendication principale, puisque seuls les deux modes particuliers de réalisation sont encore protégés. Elles sont par suite recevables, dès lors qu'elles satisfont notamment à la double condition de l'article 123(2) et (3)CBE. Une revendication indépendante du brevet tel que délivré peut être remplacée par plusieurs revendications indépendantes (par ex. deux) portant chacune sur un mode de réalisation particulier couvert par la revendication indépendante du brevet tel que délivré, si ce remplacement est destiné à permettre au titulaire du brevet de répondre à des motifs d'opposition soulevés au titre de l'article 100 CBE.

5. Recherche additionnelle

Dans l'affaire **T 503/96**, la chambre a examiné dans quels cas il convenait de procéder à une recherche additionnelle en relation avec des modifications restrictives. Citant à ce propos les Directives (B-III 3.6), dans lesquelles il est précisé : "En principe, et dans toute la mesure où cela est possible et raisonnable, la recherche doit couvrir la totalité des éléments qu'impliquent les revendications ou dont on peut raisonnablement penser qu'ils seront impliqués une fois lesdites revendications modifiées. Cependant, pour des raisons d'économie, certaines restric-

wenn z. B. ein umfassender Patentanspruch und viele Beispiele vorliegen und nicht vorhergesehen werden kann, was Gegenstand der geänderten Patentansprüche sein wird.“ Die Kammer erklärte, daß es im Verwaltungsermessen der Einspruchsabteilung liege, in einem bestimmten Fall eine zusätzliche Recherche zu veranlassen; berufe sie sich bei der Ausübung dieses Ermessens allerdings auf ein ungeeignetes Kriterium, so lasse dies zwangsläufig Zweifel daran aufkommen, ob das Ermessen in angemessener Weise ausgeübt worden sei.

Da Änderungen der Ansprüche, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen würden, in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ zu prüfen seien (Stellungnahme G 10/91, ABI. EPA 1993, 420, Nr. 19), sei es für einen Einsprechenden nicht unangebracht, darauf hinzuweisen, daß möglicherweise eine zusätzliche Recherche durchgeführt werden müsse, damit diese vollumfängliche Prüfung durchgeführt werden könne (Richtlinien D-VI, 5). Die Entscheidung, ob eine zusätzliche Recherche erforderlich ist, und die Verpflichtung, diese gegebenenfalls durchzuführen, seien für das EPA Verwaltungsangelegenheiten. Diese administrative Frage dürfe nicht mit dem Verfahrensrecht des Einsprechenden verwechselt oder gegen dieses aufgerechnet werden, von dieser Art radikaler Änderungen rechtzeitig in Kenntnis gesetzt zu werden, damit ihm ausreichend Zeit für die Vorbereitung einer geeigneten Erwiderung zur Verfügung stehe; es sei Sache des Einsprechenden, ob er zur Vorbereitung seiner Erwiderung eine Recherche zu dem für den neu beanspruchten Gegenstand maßgeblichen Stand der Technik durchführe.

6. Kostenverteilung

6.1 Verspätetes Vorbringen

In T 1171/97 lehnte die Kammer den Antrag auf Kostenverteilung ab, weil nach ihrer Überzeugung die neuen Druckschriften, die dem Beschwerdeführer (Einsprechenden) im Lauf einer weiteren Recherche bekannt geworden waren, nicht eingereicht worden seien, um das Verfahren zu behindern, sondern weil sie Gesichtspunkte enthalten hätten, die die Einspruchsabteilung nach eigener Aussage in den zuvor verfügbaren Unterlagen nicht gefunden habe. Die Lage im vorliegenden Fall unterscheidet sich von der in den Entschei-

possible to foresee which will be the subject of amended claims.” The board stated that whether or not to commission an additional search in a particular case was a matter for the administrative discretion of the opposition division, but if an inappropriate criterion was invoked when exercising this discretion, doubt would inevitably be raised as to whether the discretion was reasonably exercised.

Since in case of amendment of the claims in the course of opposition or appeal proceedings, such amendments are to be fully examined as to their compatibility with the requirements of the EPC (G 10/91, OJ EPO 1993, 420, reason 19), it was not inappropriate for an opponent to make observations on a possible need for an additional search to enable this full examination to be carried out (Guidelines D-VI, 5). The judgment on whether an additional search was necessary and the obligation to perform this search if it was judged to be necessary were administrative matters for the EPO. This administrative issue should not be confused with or traded off against the opponent's procedural right to have due notice of this kind of radical amendment so as to allow time to prepare an appropriate response. It was a matter for the opponent whether he conducted a search for prior art relevant to the newly claimed subject-matter in preparing his response.

6. Apportionment of costs

6.1 Late submissions

In T 1171/97 the board rejected a request for apportionment of costs because it was satisfied that the new documents which had become known to the appellants (opponents) in the course of another search had not been filed in order to obstruct the proceedings, but because they contained aspects which the opposition division said it had not found in the previously available references. The situation in the present case differed from the situations in T 326/87 (OJ EPO 1992, 522) and T 611/90 (OJ EPO 1993, 50) referred to by the respondent.

tions s'imposent, par exemple lorsque les revendications ont une vaste portée et que de nombreux modes de réalisation non revendiqués sont cités sans qu'il soit possible de prévoir quel sera l'objet des revendications modifiées”, la chambre a déclaré que la réponse à donner à la question de savoir s'il convenait ou non de demander une recherche additionnelle dans une affaire donnée relevait du pouvoir d'appréciation de la division d'opposition. Cependant, si la division d'opposition applique un critère inapproprié dans l'exercice de ce pouvoir, il y aura lieu de se demander si ce pouvoir a été exercé de manière raisonnable.

Etant donné que dans le cas où les revendications ont été modifiées au cours de la procédure d'opposition ou de la procédure de recours, il faut examiner en détail si de telles modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE (avis G 10/91, JO OEB 1993, 420, point 19), il peut être bon qu'un opposant précise s'il juge qu'il serait nécessaire de procéder le cas échéant à une recherche additionnelle, afin de permettre cet examen complet (Directives, D-VI 5). La question de savoir si une recherche additionnelle est nécessaire et s'il est obligatoire d'effectuer cette recherche, si elle est jugée nécessaire, est une question administrative relevant de la compétence de l'OEB, qui ne saurait être confondue ni assimilée à la question du droit procédural de l'opposant d'être dûment informé de ce type de modification radicale, afin de disposer de suffisamment de temps pour préparer une réponse appropriée. C'est en revanche à l'opposant qu'il appartient de savoir si, lorsqu'il prépare cette réponse, il doit rechercher les antériorités pertinentes pour le nouvel objet qu'il revendique.

6. Répartition des frais

6.1 Moyens invoqués tardivement

Dans l'affaire T 1171/97, la chambre a rejeté la requête en répartition des frais, car elle avait acquis la conviction que les nouveaux documents dont le requérant (opposant) avait eu connaissance à l'occasion d'une autre recherche n'avaient pas été produits pour faire obstruction, mais parce qu'ils comportaient des aspects qui, selon la division d'opposition, n'avaient pas été traités dans les antériorités qui avaient été citées. Dans cette affaire, la situation n'était pas la même que dans les affaires ayant fait l'objet des décisions

dungen T 326/87 (ABI. EPA 1992, 522) und T 611/90 (ABI. EPA 1993, 50), die vom Beschwerdegegner angezogen worden seien. In T 326/87 seien die Kosten verteilt worden, weil eine überzeugende Begründung für die verspätete Einführung eines Dokuments gefehlt habe. In T 611/90 (ABI. EPA 1993, 50) seien die Kosten des künftigen Verfahrens vor der Einspruchsabteilung und eines etwaigen Beschwerdeverfahrens verteilt worden, weil der Beschwerdeführer einen neuen, auf öffentliche Vorbenutzung gestützten Sachverhalt eingeführt habe, der sich von dem für die Entscheidung der ersten Instanz maßgeblichen Sachverhalt, nämlich eine Vorveröffentlichung, eindeutig stark unterscheide. In jenem Fall habe die Kammer auf der Grundlage des Prinzips entschieden, daß die verspätet einreichende Partei alle durch die Verspätung entstandenen zusätzlichen Kosten zu tragen habe, sofern keine triftigen mildernden Umstände für das verspätete Vorbringen der Tatsachen und Beweismittel vorlägen.

6.2 Eine Partei erscheint nicht in der mündlichen Verhandlung

In T 849/95 stellte der Beschwerdegegner einen Antrag auf Kostenverteilung, da der Beschwerdeführer nicht rechtzeitig mitgeteilt hatte, daß er an der auch von ihm beantragten mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen würde. Die Beschwerdekammer lehnte den Antrag ab, da die mündliche Verhandlung nicht nur aufgrund der Anträge beider Parteien erfolgte, sondern weil auch sie eine weitere Sachaufklärung von Seiten des Beschwerdegegners benötigt hatte. Die mündliche Verhandlung wäre auch dann nicht abgesetzt worden, wenn die Absage des Beschwerdeführers rechtzeitig eingegangen wäre.

D. Beschwerdeverfahren

1. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten

1.1 Beitritt

1.1.1 Zulässigkeit des Beitritts

Im Anschluß an T 296/93 (ABI. EPA 1995, 627) befand die Kammer in der Sache T 144/95, daß es einem Beteiligten, der bereits im Einspruchsverfahren gegen ein europäisches Patent Gelegenheit zum Beitritt hatte, nicht ermöglicht werden müsse, nach Ablauf der Frist für den ersten Beitritt jederzeit dem Verfahren gegen dasselbe europäische Patent beizutreten. Auch sei es nicht Aufgabe der

In T 326/87 the costs had been apportioned in the absence of any convincing explanation for the late introduction of a document. In T 611/90 (OJ EPO 1993, 50) the costs in the forthcoming proceedings before the opposition division as well as in any subsequent appeal proceedings were apportioned because the appellant raised a fresh case based on prior public use, which was clearly very different from prior publication, which had been the basis of the first-instance decision. In this case the board based its decision on the principle that the late-filing party should, in the absence of strong mitigating circumstances for the late filing of facts, evidence or other matter, bear all the additional costs caused by his tardiness.

6.2 One of the parties does not appear at the oral proceedings

In T 849/95 the respondent submitted a request for apportionment of costs, as the appellant had not informed the EPO in good time that he would not be taking part in the oral proceedings which he too had requested. The board rejected the request, as the oral proceedings were arranged not only at the request of both parties, but also because the board itself required further airing of facts on the part of the respondent. The oral proceedings would not have been cancelled even if the appellant had informed the EPO in good time.

D. Appeal procedure

1. Procedural status of the parties

1.1 Intervention

1.1.1 Admissibility of intervention

Following T 296/93 (OJ EPO 1995, 627), the board in T 144/95 held that a party who had already had the opportunity to intervene in opposition proceedings against a European patent should not be given the opportunity to intervene whenever he wished in proceedings against the same European patent after expiry of the time limit for the first opportunity to intervene. Nor was it the task of

T 326/87 (JO OEB 1992, 522) et T 611/90 (JO OEB 1993, 50) citées par l'intimé. Dans l'affaire T 326/87, il avait été décidé la répartition des frais, aucune explication convaincante n'ayant été fournie pour justifier la production tardive du document. Dans l'affaire T 611/90 (JO OEB 1993, 50), les frais de la nouvelle procédure engagée devant la division d'opposition et des procédures de recours qui pourraient être engagées ensuite ont été répartis, le requérant ayant soulevé une nouvelle question relative à une utilisation antérieure accessible au public, manifestement très différente de la publication antérieure sur la base de laquelle avait été rendue la décision de la première instance. La chambre est partie du principe selon lequel, en l'absence d'importantes circonstances atténuantes permettant d'excuser la production tardive de moyens, la partie responsable du retard devait supporter tous les frais supplémentaires occasionnés de ce fait.

6.2 Non-comparution d'une partie à la procédure orale

Dans l'affaire T 849/95, l'intimé avait présenté une requête en répartition des frais au motif que le requérant n'avait pas fait savoir en temps utile qu'il ne participerait pas à la procédure orale qu'il avait lui aussi requise. La chambre a rejeté cette requête, car cette procédure orale s'était tenue non seulement parce qu'elle avait été requise par les deux parties, mais également parce que la Chambre avait elle aussi besoin d'explications supplémentaires de la part de l'intimé. La procédure orale n'aurait donc pas été annulée, même si le requérant avait fait savoir en temps voulu qu'il n'assisterait pas à la procédure orale.

D. Procédure de recours

1. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours

1.1 Intervention

1.1.1 Recevabilité de l'intervention

Suivant en cela la décision T 296/93 (JO OEB 1995, 627), la chambre a estimé dans l'affaire T 144/95 qu'une partie qui avait déjà eu la possibilité d'intervenir dans une procédure d'opposition à un brevet européen ne devait pas avoir la possibilité d'intervenir chaque fois qu'elle le souhaite dans une procédure contre le même brevet européen après l'expiration du délai prévu pour la première pos-

Beschwerdekammern, zu prüfen und zu entscheiden, ob eine mögliche Verletzung in einem bestimmten Land ein anderer, getrennter Fall sei. Für die Kammer sei lediglich von Belang, daß es sich um dasselbe europäische Patent und dieselben Beteiligten handle.

Im betreffenden Fall war etwa fünf Jahre vor Aufnahme des neuen Verfahrens, das zum Beitritt führte, eine Verfügung ergangen, so daß die Frist für den Beitritt durch die frühere Verfügung ausgelöst wurde. Da die Beitrittserklärung nicht innerhalb von drei Monaten nach diesem Zeitpunkt eingereicht wurde, erfüllte sie nicht die Erfordernisse des Artikels 105 (1) Satz 1 EPÜ und war daher als unzulässig abzuweisen.

1.1.2 Rechte des Beitretenden, Beitrittsgebühren

In der Sache **T 144/95** wurde im Beschwerdeverfahren eine Beitrittserklärung zusammen mit einem Einspruch und der Einspruchs begründung eingereicht; gleichzeitig wurden die Einspruchs- und die Beschwerdegebühr entrichtet. Später wurde die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.

Die Kammer befand, daß eine zulässige Beschwerde gegen eine Entscheidung nach Artikel 107 EPÜ nur von einem Beteiligten eingelegt werden kann, der bereits an dem dieser Entscheidung vorausgegangenen Verfahren beteiligt war und durch diese Entscheidung beschwert wurde. Wurde die Beitrittserklärung im Beschwerdeverfahren eingereicht, so konnte der Beitretende diese Voraussetzungen nicht erfüllen.

Außerdem befand die Kammer unter Hinweis auf G 4/91, daß ein Beitretender, der im Beschwerdeverfahren eine Beitrittserklärung eingereicht hat, nicht als Beschwerdeführer gelten kann. Aus Artikel 108 EPÜ gehe eindeutig hervor, daß eine Beschwerdegebühr innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung entrichtet werden müsse. Während in Artikel 99 EPÜ eine Frist von neun Monaten für die Entrichtung der Einspruchsgebühr festgelegt sei, sehe Artikel 105 EPÜ die Ausnahme vor, daß nach Ablauf

the boards of appeal to examine and decide whether in a specific country a case of possible infringement was another, different case. What mattered to the board was the identity of the European patent and the identity of the parties.

In the case at issue, a writ had been issued in the matter some five years before fresh proceedings were started which led to the intervention, and so the time period for intervention was triggered by the earlier writ. Not having been filed within three months of that date, the notice of intervention did not meet the requirements of Article 105(1), first sentence, EPC, and had therefore to be rejected as inadmissible.

1.1.2 Intervener's rights, fees payable

An intervention was filed during appeal proceedings in **T 144/95**, together with an opposition with facts and arguments therefor, and the opposition fee and the appeal fee were paid. Reimbursement of the appeal fee was later requested.

The board held that, under Article 107 EPC, an admissible appeal against a decision could only be filed by a party which was already a party to the proceedings leading to that decision and which was adversely affected by that decision. Where the intervention was filed during appeal proceedings, the intervener could not satisfy these conditions.

The board also concluded with reference to G 4/91 that an intervener who filed an intervention during appeal proceedings could not be considered as an appellant. It was clear from Article 108 EPC that an appeal fee had to be paid within two months of the date of notification of the decision appealed from. While Article 99 EPC laid down that an opposition fee had to be paid within a time limit of nine months, Article 105 EPC provided an exception in that the intervention could be filed and the opposition fee paid after the opposition

sibilität d'intervention. De même, les chambres de recours n'ont pas à examiner ni à décider si une action en contrefaçon qui a pu être intentée dans un pays donné constitue une autre affaire, de nature différente. Ce qui importe pour la chambre, c'est de connaître l'identité du brevet européen et l'identité des parties.

Dans l'affaire en question, une assignation à comparaître avait été émise cinq ans environ avant l'ouverture de la nouvelle procédure qui avait conduit à l'intervention, si bien que le délai d'intervention avait commencé à courir à compter de la date de l'assignation précédente. N'ayant pas été présentée dans un délai de trois mois à compter de cette date, la déclaration d'intervention ne remplissait pas les conditions requises à l'article 105(1), première phrase CBE, et avait donc dû être rejetée comme irrecevable.

1.1.2 Droits de l'intervenant, taxes dues

Dans l'affaire **T 144/95**, il avait été produit une déclaration d'intervention pendant la procédure de recours, en même temps qu'un acte d'opposition avec l'exposé des faits et justification produits à l'appui de cette opposition, et la taxe d'opposition et une taxe de recours avaient été acquittées. Il avait été demandé par la suite le remboursement de la taxe de recours.

La chambre a considéré que, conformément à l'article 107 CBE, il ne pouvait être formé de recours recevable contre une décision que par une partie qui avait déjà été partie à la procédure ayant conduit à cette décision, pour autant que cette décision n'ait pas fait droit à ses prétentions. La déclaration d'intervention ayant été produite au cours de la procédure de recours, l'intervenant ne pouvait remplir ces conditions.

La chambre a également conclu, en se référant à la décision G 4/91, qu'un intervenant qui produit une déclaration d'intervention pendant la procédure de recours ne peut être considéré comme un requérant. Il ressortait clairement de l'article 108 CBE que la taxe de recours doit être acquittée dans un délai de deux mois à compter de la date de la signification de la décision attaquée. Alors que l'article 99 CBE dispose que la taxe d'opposition doit être payée dans un délai de neuf mois, l'article 105 CBE prévoit une exception à cette

der Einspruchsfrist eine Beitrittsklärung eingereicht und die Einspruchsgebühr entrichtet werden könne. Bezüglich der Frist für die Entrichtung der Beschwerdegebühr enthalte das EPÜ aber keine entsprechende Ausnahme.

Daher ordnete die Kammer die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

2. Prüfungsumfang

2.1 Bindung der Beteiligten an ihre Anträge – keine Reformatio in peius

In ihrer Entscheidung **T 315/97** (ABI. EPA 1999, 554) hat die Kammer der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorgelegt:

“Muß ein – z. B. durch Streichung eines einschränkenden Anspruchsmerkmals – geänderter Patentanspruch zurückgewiesen werden, durch den der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde?”

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 1/99** anhängig.

In der Sache **T 401/95** befand die Kammer, daß der Grundsatz des Verbots der Reformatio in peius nicht so ausgelegt werden kann, daß er für jede von der Einspruchsabteilung entschiedene Frage für sich genommen gilt. Nach Artikel 111 (1) und 102 (3) EPÜ sei die Kammer befugt und verpflichtet, über jede Frage unter Berücksichtigung des Hauptantrags zu entscheiden, und nicht an irgendeine Feststellung der angefochtenen Entscheidung gebunden. Daher sei die Kammer befugt, vor der Einspruchsabteilung behandelte Fragen nochmals aufzugreifen und zu entscheiden (s. Entscheidungen **T 327/92** und **T 583/95**).

In der Sache **T 239/96** entschied die Kammer, daß sich ein Patentinhaber unter Umständen in eine ungünstige Lage bringen kann, wenn er die ursprünglich erteilten Ansprüche nicht als Hauptantrag vor der Einspruchsabteilung aufrechterhält. Da das EPÜ die im deutschen System übliche Anschlußbeschwerde nicht kenne, werde das Verfahren in Fällen unnötig kompliziert, in denen jeder Beteiligte die Entscheidung akzeptiert hätte, wenn dies der andere Beteiligte auch getan hätte. Nur um formal nach Artikel 107 EPÜ beschwerdeberechtigt zu sein, müßten Beteiligte unter Umständen Anträge aufrechterhalten, denen wahrscheinlich nicht stattgegeben würde und die dann von der zuständigen Instanz geprüft werden

period had expired. The EPC provided no exception for the appeal fee time limit.

The board therefore ordered the appeal fee to be reimbursed.

2. Extent of scrutiny

2.1 Parties bound by their requests – no reformatio in peius

In **T 315/97** (OJ EPO 1999, 554), the board referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal:

“Must an amended claim which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if he had not appealed – eg by deleting a limiting feature of the claim – be rejected?”

The case is pending under **G 1/99**.

In **T 401/95** the board held that the principle of prohibiting reformatio in peius could not be construed as applying separately to each matter and each issue decided by the opposition division. The board had both the power and the duty pursuant to Articles 111(1) and 102(3) EPC to decide for itself on each matter and each issue with regard to the main request and it was not bound by any finding of the decision under appeal. Thus, the board was empowered to reopen and to decide on matters which had been at issue before the opposition division (see decisions **T 327/92** and **T 583/95**).

In **T 239/96** the board noted that a patentee could put himself in an unfavourable position by not keeping the originally granted claims as his main request before the opposition division. The lack of a cross-appeal (German “Anschlußbeschwerde”) under the EPC thus complicated the procedure unnecessarily in cases where each party would have accepted the decision had the other party indicated that it would have done so too. Purely in order to be formally qualified to appeal under Article 107 EPC, parties might have to maintain requests which were unlikely to be allowed and which then had to be examined by the deciding body. The board thus concluded that, in the absence of a provision on cross-appeal, reformatio in

disposition, la déclaration d’intervention pouvant être produite et la taxe d’opposition payée après l’expiration du délai d’opposition. La CBE ne prévoit aucune exception dans le cas du délai de paiement de la taxe de recours.

La chambre a donc ordonné le remboursement de la taxe de recours.

2. Etendue de l’examen

2.1 Effet obligatoire des requêtes – Pas de reformatio in peius

Dans l’affaire **T 315/97** (JO OEB 1999, 554), la chambre a soumis la question de droit suivante à la Grande Chambre de recours :

“Y a-t-il lieu de rejeter une revendication modifiée – par exemple par la suppression d’une caractéristique restrictive de la revendication – qui placerait l’opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s’il n’avait pas formé de recours ?”

L’affaire est en instance sous le numéro **G 1/99**.

Dans la décision **T 401/95**, la chambre a estimé que l’on ne pouvait considérer que le principe de l’interdiction de la “reformatio in peius” s’appliquait séparément à chaque question tranchée par la division d’opposition. Il incombait à la chambre compétente en vertu des articles 111(1) et 102(3) CBE de statuer seule sur chaque question concernant la requête principale, sans être liée par aucune des constatations de la décision faisant l’objet du recours. La chambre avait donc compétence pour réexaminer et trancher des questions qui avaient été soumises à la division d’opposition (cf. décisions **T 327/92** et **T 583/95**).

Dans l’affaire **T 239/96**, la chambre avait constaté qu’un titulaire de brevet pouvait se mettre lui-même dans une situation défavorable en ne maintenant pas dans sa requête principale devant la division d’opposition les revendications du brevet délivré initialement. La notion de recours incident prévue par le droit allemand (“Anschlußbeschwerde”) n’existait pas dans la CBE, la procédure s’en était trouvée inutilement compliquée alors que chaque partie aurait accepté la décision si l’autre partie en avait fait autant. Il pouvait arriver que, simplement pour pouvoir officiellement être habilitées à former un recours conformément à l’article 107 CBE, les parties devaient maintenir des requêtes qui n’avaient guère de chances d’être acceptées et qui

müßten. Daher befand die Kammer, daß die Reformatio in peius aufgrund des Fehlens einer Bestimmung zur Anschlußbeschwerde nach dem EPÜ nicht völlig ausgeschlossen werden könne, weil sie der Vermeidung unnötiger Streitigkeiten dienen könnte und gleichzeitig den Anspruch der Beteiligten auf rechtliches Gehör befriedige.

2.2 Ermittelter Sachverhalt – Anwendung von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren

Erweist sich die Beschwerde als unzulässig, so sind Einwendungen Dritter, die erst im Beschwerde-stadium erhoben worden sind, nicht von Amts wegen zu berücksichtigen, denn die Zulässigkeit einer Beschwerde ist laut Artikel 110 (1) EPÜ Voraussetzung für eine Überprüfung des Beschwerdevorbringens (T 690/98).

3. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde

3.1 Beschwerdefähige Entscheidungen

In der Sache **G 1/97** (ABI. EPA 2000, 322) entschied die Große Beschwerdekammer wie folgt:

1. Im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens ist es einem gerichtlichen Verfahren vorbehalten, Anträge, die sich auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützen und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer des EPA abzielen, als unzulässig zu verwerfen.

2. Die Entscheidung über die Unzulässigkeit obliegt der Beschwerdekammer, die die Entscheidung erlassen hat, deren Überprüfung beantragt wird. Sie kann unverzüglich und ohne prozessuale Formalitäten ergehen.

3. Diese gerichtliche Behandlung ist denjenigen gegen eine Beschwerdekammerentscheidung gerichteten Anträgen vorbehalten, die nach dem Tag des Erlasses der vorliegenden Entscheidung gestellt werden.

4. Hat die Rechtsabteilung des EPA über die Eintragung eines gegen eine Beschwerdekammerentscheidung gerichteten Antrags in das europäische Patentregister zu entscheiden, so darf sie diese Eintragung nicht veranlassen, wenn sich herausstellt, daß sich dieser Antrag ungeachtet seiner Form auf die angebliche Ver-

peius could not be ruled out altogether under the EPC, since it might serve as a means of avoiding unnecessary litigation, while still satisfying the legitimate expectations of the parties for a fair hearing.

2.2 Facts under examination – applying Article 114 in appeal proceedings

If an appeal is inadmissible, observations by third parties lodged at the appeal stage are not to be taken into account as a matter of course, since the admissibility of an appeal, according to Article 110(1) EPC, is a prerequisite for examination of the appeal (T 690/98).

3. Filing and admissibility of the appeal

3.1 Appealable decisions

In **G 1/97** (OJ EPO, 2000, 322), the Enlarged Board of Appeal made the following statement:

"1. In the context of the EPC, the jurisdictional measure to be taken in response to requests based on the alleged violation of a fundamental procedural principle and aimed at the revision of a final decision of a board of appeal having the force of res judicata should be the refusal of the requests as inadmissible.

2. The decision on inadmissibility is to be issued by the board of appeal which took the decision forming the subject of the request for revision. The decision may be issued immediately and without further procedural formalities.

3. This jurisdictional measure applies only to requests directed against a decision of a board of appeal bearing a date after that of the present decision.

4. If the Legal Division of the EPO is asked to decide on the entry in the Register of European Patents of a request directed against a decision of a board of appeal, it must refrain from ordering that the entry be made if the request, in whatever form, is based on the alleged violation of a fundamental procedural principle

devaient alors être examinées par l'instance chargée de rendre la décision. La chambre a conclu ainsi qu'en l'absence de toute disposition relative au recours incident, la reformatio in peius ne pouvait être totalement exclue dans le cadre de la CBE, puisqu'elle pourrait être un moyen d'éviter un litige inutile, tout en répondant à l'attente légitime des parties, qui doivent pouvoir être entendues en toute équité.

2.2 Examen des faits – application de l'article 114 dans la procédure de recours

Si le recours s'avère irrecevable, les objections de tiers qui n'ont été soulevées qu'au stade du recours ne doivent pas être examinées d'office, car, conformément à l'article 110(1) CBE, la recevabilité du recours est une condition préalable à remplir pour qu'il puisse être procédé à l'examen du recours (T 690/98).

3. Formation et recevabilité du recours

3.1 Décisions susceptibles de recours

Dans l'affaire **G 1/97** (JO OEB, 2000, 322), la Grande Chambre de recours a énoncé ce qui suit :

1. Dans le cadre de la Convention sur le brevet européen, il convient de réserver une suite juridictionnelle d'irrecevabilité aux requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et qui tendent à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours de l'OEB.

2. La décision d'irrecevabilité appartient à la chambre de recours qui a pris la décision dont la révision est demandée. Elle pourra être rendue immédiatement et sans autre formalité processuelle.

3. Cette suite juridictionnelle ne vaut que pour lesdites requêtes dirigées contre une décision d'une chambre de recours portant une date postérieure à celle de la présente décision.

4. Lorsque la division juridique de l'OEB est appelée à statuer quant à l'inscription au Registre européen des brevets d'une requête dirigée contre une décision d'une chambre de recours, elle doit s'abstenir de prescrire cette inscription s'il apparaît que, quelle qu'en soit la forme, cette requête est fondée sur la violation

letzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützt und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielt.

In der Sache **J 38/97** befand die Kammer, daß lediglich die mit dem technischen Gutachten (Art. 25 EPÜ) betraute Prüfungsabteilung oder der Formalsachbearbeiter entsprechend der Mitteilung des Vizepräsidenten GD 2 (ABI. EPA 1984, 317, geändert und ergänzt in ABI. EPA 1989, 178) für die Entscheidung über einen Antrag auf Akteneinsicht zuständig ist. Die angefochtene Entscheidung erfülle diese Voraussetzung nicht, weil sie von einem Direktor getroffen worden sei, der nach dem EPÜ nicht befugt gewesen sei, über den Antrag des Beschwerdeführers auf Akteneinsicht zu entscheiden. Seine Entscheidung sei daher von Anfang an nichtig gewesen und die Beschwerde gegen diese "Entscheidung" unzulässig (s. auch T 382/92).

3.2 Zuständige Beschwerdekammer

In der Sache **T 379/96** legte der Beschwerdegegner/Patentinhaber einen Hilfsantrag vor, wonach verschiedene Rechtsfragen der Großen Beschwerdekammer oder dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt werden sollten, weil seiner Auffassung nach ein erstmaliger Widerruf eines Patents durch eine Beschwerdekammer in Ermangelung einer Überprüfungsmöglichkeit durch eine höhere Instanz gegen Artikel 125 EPÜ wie auch Artikel 32 TRIPS verstoße. Dieser Antrag wurde kurz vor der Vertagung der mündlichen Verhandlung zur Beratung durch die Kammer vorgebracht.

Die Kammer befand, daß das bisherige Verfahren in keiner Weise darauf hingedeutet habe, daß in der mündlichen Verhandlung solche Fragen aufkommen würden. Im übrigen stehe dieser Antrag auch im Widerspruch zum bisherigen Verhalten des Beschwerdegegners.

Außerdem stellte die Kammer fest, daß dieser Antrag nur zum Tragen kommen sollte, wenn jeder der vorgegangenen Anträge von der Kammer abgelehnt worden wäre. Es sei aber inkonsequent, die Zuständigkeit der Kammer im Falle einer positiven Entscheidung anzuerkennen und im Falle einer negativen Entscheidung anzufechten. Etwaige Zweifel an der Zuständigkeit der Kammer hätten ihrer Auffassung nach zu Beginn des Beschwerdeverfahrens geäußert werden müssen. Daß der Beschwerdegegner dies unterlassen und bis zum Ende des Verfahrens gewartet habe,

and aimed at the revision of a final decision of a board of appeal."

In **J 38/97** the Board found that only the examining division charged with the technical opinion (Article 25 EPC) or the formalities officer pursuant to the Notice from the Vice-President DG 2 (OJ EPO 1984, 317, revised and supplemented in OJ EPO 1989, 178) was competent to decide on requests for inspection of files. The decision under appeal did not meet this requirement since it was taken by a director. This person was not entitled under the EPC to take any decision on inspections of files requested by appellants. His decision was therefore void ab initio and the appeal against the "decision" was inadmissible (see also T 382/92).

3.2 Board competent to hear a case

In **T 379/96** the respondent/patentee submitted an auxiliary request for referral of questions of law to the Enlarged Board of Appeal or to the European Court of Justice based on the respondent's view that revocation of a patent for the first time by a board of appeal was, in the absence of further review, in contravention of Article 125 EPC as well as of Article 32 TRIPS. The submission was lodged shortly before the oral proceedings were adjourned for the board to deliberate.

The board found that nothing in the previous proceedings had given any reason to expect this type of question in the oral proceedings. The request also contradicted the respondent's previous conduct.

The board further noted that this request was intended to have effect only if the board were to refuse each of the preceding requests. The board considered it inconsistent for the respondent to accept the board's competence in the event of a favourable outcome and to contest it in the event of an unfavourable one. Any doubts about the competence of the board should, in the board's opinion, have been raised at the outset of the appeal proceedings. The fact that the respondent failed to do so and waited until the end of the proceedings amounted to an inadmissible

alléguée d'un principe fondamental de procédure et tend à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours.

Dans l'affaire **J 38/97**, la chambre a jugé que seule la division d'examen chargée de fournir l'avis technique (article 25 CBE) ou l'agent des formalités, conformément au communiqué du Vice-Président chargé de la DG 2 (JO 1984, 317, dans le texte modifié et complété publié au JO OEB 1989, 178), avait compétence pour statuer sur une requête en inspection publique. La décision attaquée ne remplissait pas cette condition puisqu'elle avait été prise par un directeur. Celui-ci n'était pas compétent en vertu de la CBE pour statuer sur la requête en inspection publique présentée par le requérant. Sa décision était donc sans effet dès l'origine et le recours contre cette "décision" était irrecevable (cf. aussi T 382/92).

3.2 Chambre de recours compétente

Dans l'affaire **T 379/96**, l'intimé/le titulaire du brevet, estimant que la révocation d'un brevet pour la première fois par une chambre de recours contrevenait, en l'absence de tout réexamen, à l'article 125 CBE ainsi qu'à l'article 32 de l'accord TRIPS, avait demandé dans une requête subsidiaire la saisine de la Grande Chambre de recours ou de la Cour de justice européenne. Cette requête avait été présentée juste avant que la procédure orale ne soit suspendue pour permettre à la chambre de délibérer.

La chambre a estimé que la procédure qui avait précédé ne permettait pas de s'attendre à ce type de questions pendant la procédure orale. La requête était également en contradiction avec l'attitude adoptée antérieurement par l'intimé.

La chambre a également constaté que cette requête ne devait devenir effective que si la chambre était amenée à rejeter chacune des requêtes précédentes. Elle a considéré qu'il serait illogique de reconnaître la compétence de la chambre en cas de résultat positif et de la contester en cas de résultat négatif. De l'avis de la chambre, toute réserve émise au sujet de la compétence de la chambre aurait dû l'être au début de la procédure de recours. Attendre au lieu de cela la fin de la procédure pour émettre une réserve équivalait à exercer un droit de manière inadmis-

sei die unzulässige Ausübung eines Rechts und verstoße gegen das allgemein anerkannte Verbot des "venire contra factum proprium". Daher ließ die Kammer den Antrag nicht zu.

3.3 Beschwerdeberechtigung

3.3.1 Formelle Beschwerdeberechtigung

In der Entscheidung **T 272/95** (ABI. EPA 1999, 590) wurden der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen vorgelegt:

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

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

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

Die Sache ist unter dem Aktenzeichen **G 3/99** anhängig.

3.3.2 Beschwer

a) Anmelder

Der Beschwerdeführer erklärte in seiner Beschwerdebegründung, die er bei Einlegung der Beschwerde in der Sache **J 32/95** (ABI. EPA 1999, 713) eingereicht hatte, daß die Beschwerde gegen die Abhilfeentscheidung der Prüfungsabteilung gerichtet sei. Mit dieser Entscheidung war aber zweierlei verfügt worden: Zum einen wurde die Entscheidung der Prüfungsabteilung aufgehoben, und zum anderen wurde der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückgewiesen.

Die Kammer befand, daß der Beschwerdeführer durch die Entscheidung der Prüfungsabteilung auf Aufhebung ihrer Zurückweisungsentscheidung nicht im Sinne von Artikel 107 EPÜ beschwert zu sein schien und diesen Teil der Feststellungen der Prüfungsabteilung offenbar auch nicht in Frage stellen wollte.

exercise of a right under the well-established prohibition of venire contra factum proprium. The request was therefore not admitted by the board.

3.3 Entitlement to appeal

3.3.1 Entitlement to appeal – formal aspects

In **T 272/95** (OJ EPO 1999, 590) the following questions were referred to the Enlarged Board of Appeal:

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

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

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

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

3.3.2 Party adversely affected

(a) Applicant

The appellant's combined notice and statement of grounds in his appeal in **J 32/95** (OJ EPO 1999, 713) stated that the appeal was against the decision on rectification of the examining division. This decision in fact contained two orders: firstly, that the decision of the examining division was to be set aside, and secondly, that the application for reimbursement of the appeal fee was to be rejected.

The Board found that the appellant did not appear to be adversely affected within the meaning of Article 107 EPC by the decision of the examining division to rectify its decision to refuse the application, nor did he appear to have wanted to call into question this part of the examining division's findings. The Board thus

sible, car contrevenant à la règle bien établie qui interdit de "venire contra factum proprium" (revenir sur ce qu'on a fait soi-même). La requête a donc été rejetée par la chambre.

3.3 Personnes en droit de former un recours

3.3.1 Personnes en droit de former un recours – Aspects formels

Dans l'affaire **T 272/95** (JO OEB 1999, 590), les questions suivantes ont été soumises à la Grande Chambre de recours :

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

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

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

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

3.3.2 Décision ne faisant pas droit aux prétentions d'une partie

a) Demandeur

Dans l'affaire **J 32/95** (JO OEB 1999, 713), il ressortait de l'acte de recours et du mémoire exposant les motifs du recours produits par le requérant que le recours était dirigé contre la décision de révision préjudicielle prise par la division d'examen. En fait, le dispositif de cette décision s'articulait en deux parties, à savoir d'une part l'annulation de la décision prise par la division d'examen et, d'autre part, le rejet de la requête en remboursement de la taxe de recours.

La chambre a jugé qu'il ne semblait pas que la décision prise par la division d'examen de réviser sa décision de rejet de la demande n'ait pas fait droit aux prétentions du requérant, au sens de l'article 107 CBE, ni que celui-ci ait souhaité remettre en question cette partie des conclusions de la division d'examen. La chambre a

Daher legte die Kammer das Vorbringen des Beschwerdeführers dahingehend aus, daß die Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung gerichtet war, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr abzulehnen, und nicht gegen ihre Entscheidung, der Beschwerde abzuhelfen (s. auch "5. Abhilfe").

In der Sache **T 142/96** befand die Kammer, daß im Prüfungsverfahren unter der Begründung, auf die eine Abhilfeentscheidung gestützt ist, nicht nur die rechtlichen Gründe der Entscheidung zu verstehen sind, sondern auch die faktischen Gründe, auf denen die rechtlichen Gründe basieren. Daher sei die Rechtsgrundlage der Entscheidung zwar erfüllt gewesen, erhebliche Meinungsunterschiede zwischen der Prüfungsabteilung und den Anmeldern bezüglich der wesentlichen faktischen Gründe aber nicht gelöst worden. Daher habe die Entscheidung die Anmelder um eine Prüfung der strittigen faktischen Gründe, auf denen die angefochtene Entscheidung beruhte, durch die Beschwerdekammer gebracht. Nach Auffassung der Kammer waren die Anmelder daher durch die Abhilfeentscheidung beschwert (s. auch "5. Abhilfe").

3.4 Form und Frist

3.4.1 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift

a) Regel 64 a) EPÜ

In der Sache **T 1/97** entschied die Kammer, daß die Beschwerdeschrift gemäß Regel 64 a) EPÜ den richtigen Namen des Beschwerdeführers enthalten muß. Ist der Name des Beschwerdeführers nicht korrekt angegeben, so kann dieser Mangel im Rahmen von Regel 65 (2) EPÜ beseitigt werden.

b) Regel 64 b) EPÜ

In **T 382/96** wurde entschieden, daß eine Beschwerde, deren Hauptantrag den Bestimmungen des EPÜ genügt, zulässig ist. Das EPÜ (Regel 65) sieht eine teilweise Unzulässigkeit im Umfang einzelner Hilfsanträge nicht vor. Hilfsanträge, die sprachlich nicht konkretisiert wurden, sind jedoch nicht im Sinne von Regel 64 b) EPÜ zulässig, weil sie den Umfang nicht angeben, in dem die Änderung/Aufhebung der angefochtenen Entscheidung beantragt wird; dasselbe trifft auf Hilfsanträge zu, die nicht begrün-

interpreted the submissions of the appellant to mean that the appeal had been filed against the decision of the examining division not to grant reimbursement of the appeal fee and not against the decision of the examining division to grant interlocutory revision (see also section 5, "Interlocutory revision", below).

The board found in **T 142/96** that, during the examination procedure, the grounds which formed the basis of a decision on rectification should not be interpreted to mean only the legal basis of the decision but also the factual reasons supporting the legal basis. Thus, although the legal basis of the decision was considered to have been met, substantial differences between the examining division and the applicants regarding the essential factual reasons had not been resolved. The decision thereby deprived the applicants of an examination by the appeal board of the contentious factual issues which formed the basis of the decision at issue. In the board's view, therefore, the applicants had been adversely affected by the decision on rectification (see also section 5, "Interlocutory revision", below).

3.4 Form and time limit of appeal

3.4.1 Form and content of appeal

(a) Rule 64(a) EPC

In **T 1/97** the board held that in order to comply with Rule 64(a) EPC the notice of appeal should contain the true name of the appellant. If the appellant's name was not given correctly, this deficiency could be remedied under Rule 65(2) EPC.

(b) Rule 64(b) EPC

In **T 382/96** it was decided that an appeal was admissible if its main request satisfied the provisions of the EPC. The EPC (Rule 65) did not provide for partial inadmissibility on the basis of the scope of individual auxiliary requests. Auxiliary requests which were not specific enough were, however, not admissible within the meaning of Rule 64(b) EPC because they did not indicate the extent to which amendment or cancellation of the contested decision was requested. The same applied to

considéré ainsi que les arguments du requérant visaient à attaquer la décision de la division d'examen de ne pas accorder le remboursement de la taxe de recours, et non à contester sa décision d'octroi de la révision préjudicielle (voir aussi "5. Révision préjudicielle" infra).

Dans la décision **T 142/96**, la chambre a estimé que pendant la procédure d'examen les motifs sur lesquels se fonde une décision de révision préjudicielle ne doivent pas être considérés comme étant uniquement les motifs constituant le fondement juridique de la décision, mais aussi comme étant les motifs de fait qui étayaient les motifs de droit. Ainsi, même si le fondement juridique de la décision a été considéré comme valable, des divergences de vues notables subsistaient entre la division d'examen et les demandeurs au sujet des motifs de fait essentiels. La décision qui avait été prise avait ainsi privé les demandeurs de la possibilité de faire examiner par la chambre de recours les questions de fait litigieuses sur lesquelles se fondait la décision contestée. De l'avis de la chambre, la décision de révision préjudicielle n'avait donc pas fait droit aux prétentions des demandeurs (voir aussi "5. Révision préjudicielle" infra).

3.4 Forme et délai de recours

3.4.1 Forme et contenu de l'acte de recours

a) Règle 64 a) CBE

Dans l'affaire **T 1/97**, la chambre a décidé que pour être conforme aux dispositions de la règle 64 a) CBE, l'acte de recours devait mentionner le véritable nom du requérant. Si ce nom n'était pas correctement indiqué, il était possible selon la règle 65(2) CBE de remédier à cette irrégularité.

b) Règle 64 b) CBE

Dans la décision **T 382/96**, il a été décidé qu'un recours dont la requête principale satisfait aux conditions requises par la CBE doit être considéré comme recevable. La CBE (règle 65) ne prévoit pas que le recours soit partiellement irrecevable au regard de certaines des requêtes subsidiaires. Des requêtes subsidiaires qui n'ont pas été explicitement formulées ne sont toutefois pas recevables au regard de la règle 64 b) CBE, car elles n'indiquent pas la mesure dans laquelle la modi-

det (substantiiert) wurden im Sinne von Artikel 108 Satz 2.

3.5 Beschwerdebeurteilung

In **T 252/95** wurde von der Beschwerdeführerin der Einwand erhoben, die Beschwerde sei unbegründet, da sie sich nur auf neue Tatsachen und Beweismittel stütze, die nicht zuzulassen seien. Die Kammer stellte fest, daß eine Begründung im Sinne von Artikel 108 (2) EPÜ auch dann als ausreichend angesehen werden kann, wenn ein neuer Tatbestand vorgebracht wird, der der Entscheidung die rechtliche Grundlage entzieht. Das gilt auch dann, wenn die Einspruchsgründe auf einen neuen Sachverhalt gestützt werden und eine Auseinandersetzung mit den Gründen der Entscheidung der Einspruchsabteilung vollständig fehlt.

In der Sache **T 162/97** enthielt die Begründung der Beschwerde gegen den Widerruf des Patents einen geänderten Anspruch. Der Beschwerdegegner/Einsprechende argumentierte, daß die Beschwerde nach Artikel 108 EPÜ unzulässig sei, weil der neue geänderte Anspruch nicht die Beschwerdeschrift stütze, in der die Aufrechterhaltung des Streitpatents in vollem Umfang beantragt worden sei.

Die Kammer stimmte dem nicht zu. Aus der Beschwerdebeurteilung gehe eindeutig die Auffassung des Beschwerdeführers hervor, daß die Begründung der angefochtenen Entscheidung angesichts des geänderten Anspruchs nicht mehr gültig sei. Außerdem werde in der Beschwerdebeurteilung ausdrücklich auf einen Kausalzusammenhang zwischen dem geänderten Anspruch und der Begründung der angefochtenen Entscheidung hingewiesen. Somit liege ein deutlicher Hinweis auf die faktischen und rechtlichen Gründe vor, aus denen die angefochtene Entscheidung nach Auffassung des Beschwerdeführers aufgehoben werden solle.

Wenn eine Beschwerde allerdings keinen Zusammenhang mit der Begründung der angefochtenen Entscheidung (mangelnde erfinderische Tätigkeit) aufweist und sich, gestützt auf eine neue Entgegenhaltung, nur auf einen neuen Einspruchsgrund (mangelnde Neuheit) bezieht, widerspricht dies den in G 9/91 und G 10/91 (ABI. EPA 1993, 408 und 420) aufgestellten Grundsätzen, wonach

auxiliary requests which were not substantiated within the meaning of Article 108.

3.5 Statement of grounds of appeal

In **T 252/95** the appellant objected that the appeal was unfounded as it was based only on new facts and evidence which were not admissible. The board held that grounds within the meaning of Article 108(2) EPC could be deemed to be sufficient if new facts were submitted which removed the legal basis from the decision. That also applied where the grounds for opposition were based on new facts and there was no discussion whatsoever of the grounds for the opposition division's decision.

The grounds of appeal in **T 162/97** against the revocation of the patent contained an amended claim. The respondent/opponent argued that the appeal was inadmissible under Article 108 EPC, as the new amended claim did not support the notice of appeal, which requested maintenance in full of the patent in suit.

The board disagreed. It was clear from the statement of grounds of appeal that the appellant considered that the reasoning in the decision under appeal no longer applied in view of the amended claim. The statement of grounds of appeal also explicitly indicated a causal link between the amended claim and the reasons given in the decision under appeal. There was thus a clear indication of the factual and legal reasons why the appellant considered the decision under appeal should be set aside.

However, an appeal unconnected with the reasons given in the appealed decision (lack of inventive step) and directed only to a new ground for opposition (lack of novelty) based on a new document was contrary to the principles laid down in decisions G 9/91 and G 10/91 (OJ EPO 1993, 408 and 420), according to which an appeal should be within the same legal and factual

fiction/révocation de la décision attaquée est demandée ; cela vaut aussi pour les requêtes subsidiaires qui n'ont pas été motivées (fondées) au sens de l'article 108, deuxième phrase.

3.5 Mémoire exposant les motifs du recours

Dans l'affaire **T 252/95**, la requérante avait objecté que le recours n'était pas motivé, car il reposait uniquement sur des preuves et faits nouveaux qui ne devaient pas être admis. La chambre a jugé qu'un exposé des motifs du recours au sens de l'article 108(2) CBE, deuxième phrase, peut être considéré comme suffisant même lorsqu'il est allégué de nouveaux faits qui privent la décision de sa base juridique. Il en va de même lorsque les motifs d'opposition sont étayés par de nouveaux faits et qu'il n'a été nullement discuté des motifs de la décision de la division d'opposition.

Dans l'affaire **T 162/97**, l'exposé des motifs du recours formé contre la décision de révocation du brevet comportait une revendication modifiée. L'intimé/l'opposant avait soutenu que le recours était irrecevable au regard de l'article 108 CBE, car la nouvelle revendication modifiée ne pouvait étayer le recours, par lequel il était demandé le maintien du brevet en litige dans son intégralité.

La chambre a estimé au contraire qu'il ressortait clairement du mémoire exposant les motifs du recours que, pour le requérant, l'argumentation de la décision attaquée n'était plus valable du fait de la production de la revendication modifiée. Le mémoire exposant les motifs du recours mentionnait lui aussi explicitement un lien de cause à effet entre la revendication modifiée et les motifs avancés dans la décision attaquée, si bien que les motifs de fait et de droit pour lesquels le requérant avait estimé que la décision attaquée devait être annulée se voyaient clairement indiqués.

Toutefois, un recours sans rapport avec les motifs énoncés dans la décision attaquée (absence d'activité inventive) et portant uniquement sur un nouveau motif d'opposition (absence de nouveauté) invoqué sur la base d'un nouveau document est contraire aux principes énoncés dans les décisions G 9/91 et G 10/91 (JO OEB 1993, 408 et 420), dans lesquelles il a été déclaré qu'un recours

der rechtliche und faktische Rahmen bei einer Beschwerde derselbe sein muß wie beim Einspruchsverfahren. Sie kommt einem neuen Einspruch gleich und ist somit unzulässig (T 1007/95, ABI. EPA 1999, 733).

4. Zurückverweisung

In der Sache T 83/97 entschied die Kammer, daß die Beschwerdeinstanz nicht verpflichtet ist, bei jedem Vorbringen eines neuen Sachverhalts nach Artikel 111 (1) EPÜ zurückzuverweisen, d. h. daß die Beteiligten nicht in jeder einzelnen Verfahrenssituation ein absolutes Recht auf zwei Instanzen haben. Angesichts der Sachlage dieses Falles befand die Kammer aber, daß ein Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ vorgelegen hätte, wenn abschließend über alle offenen Fragen gegen die Anträge der Beteiligten entschieden worden wäre, die über die Möglichkeit eines solchen Verfahrens nicht vorgewarnt worden waren, so daß sie entsprechend der langjährigen Praxis der Beschwerdekammern entschied, die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen.

Ähnlich befand die Kammer auch in der Sache T 249/93, daß es nach Artikel 111 (1) EPÜ im Ermessen der Kammer stehe, selbst über eine Frage zu entscheiden oder die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen. Die Beteiligten hätten nicht in jedem noch so späten Verfahrensstadium Anspruch auf zwei Rechtsinstanzen. Während die Kammer in einem frühen Stadium ihr Ermessen in der Regel dahingehend ausübe, daß sie die Angelegenheit zurückverweise, sei der Fall anders gelagert, wenn eine Zurückverweisung bedeuten würde, daß eine endgültige Entscheidung erst nach Erlöschen des Patents getroffen würde; in diesem Fall wäre die Kammer geneigt, selbst zu entscheiden, falls keine triftigen Gründe dagegen sprächen.

In der Sache 679/97 räumte die Einspruchsabteilung, als die Angelegenheit zum zweiten Mal an sie zurückverwiesen wurde, entgegen der Entscheidung der Kammer keine Gelegenheit ein, zur Zulässigkeit verspätet vorgelegter Dokumente Stellung zu nehmen. Die Kammer beurteilte dies zwar als einen sehr wesentlichen Verfahrensmangel, erachtete es aber angesichts des Interesses der Beteiligten an einer

framework as the opposition proceedings. It was tantamount to a new opposition and was thus inadmissible (T 1007/95, OJ EPO 1999, 733).

4. Remittal to the department of first instance

The board was of the opinion in T 83/97 that it was not mandatory for the appellate instance to remit under Article 111(1) EPC every time a fresh case was raised before it, ie that the right to two instances might not in each and every procedural situation be an absolute right of the parties concerned. However, in the circumstances of the case the board found that it would have been a violation of Article 113 EPC to have given a final decision on all outstanding substantive matters against the requests of the parties, who had had no advance warning of such a procedural possibility, and in view of the long-standing practice of the boards of appeal and so remitted the case to the department of first instance.

Similarly, in T 249/93 the board also held that under Article 111(1) EPC, whether the board itself decided an issue, or whether it referred the matter back to the first-instance department for decision, was within the discretion of the board. Parties did not have a right to have each issue decided by two instances, however late a stage the proceedings had reached. Whereas at an early stage of the proceedings, the board usually exercised its discretion to remit the matter, where remittal of the case might mean that a final decision was not reached until after the expiry of the patent, the position was different and the board would be inclined to decide the issue itself, unless there were strong reasons for not doing so.

In T 679/97, on the second remittal to the opposition division, the latter, in contravention of the decision of the board, gave no opportunity to comment on the admissibility of late-filed documents. Although the board considered this a very serious substantial procedural violation, it judged it necessary to exercise the powers of the opposition division under Article 111(1) EPC and proceed with the appeal itself, in view of the interest of

doit se situer dans le même cadre de droit et de fait que la procédure d'opposition. Le recours qui avait été formé équivalait à une nouvelle opposition et était donc irrecevable (T 1007/95, JO OEB 1999, 733).

4. Renvoi à la première instance

Dans l'affaire T 83/97, la chambre a jugé que l'instance de recours n'est pas tenue de renvoyer à la première instance toute nouvelle affaire qui lui a été soumise, comme le prévoit l'article 111(1) CBE, ce qui signifie que le droit d'être entendu par deux instances ne peut constituer un droit absolu des parties concernées à n'importe quel stade de n'importe quelle procédure. La chambre a considéré toutefois dans cette circonstance, que cela aurait été aller à l'encontre de l'article 113 CBE que de statuer définitivement sur toutes les questions de fond en instance sans faire droit aux requêtes des parties qui n'avaient pas été prévenues à l'avance de cette possibilité et, eu égard à la jurisprudence constante des chambres de recours, elle a renvoyé l'affaire à la première instance.

De même, dans l'affaire T 249/93, la chambre a jugé que, conformément à l'article 111(1) CBE, la chambre dispose d'un pouvoir d'appréciation pour décider soit de statuer elle-même sur une question, soit de renvoyer l'affaire devant la première instance pour décision. Les parties ne disposent pas d'un droit leur permettant d'exiger que chaque question soit tranchée par deux instances, si tardif que puisse être le stade de la procédure auquel on se trouve. Au début de la procédure, la chambre exerce généralement son pouvoir d'appréciation pour renvoyer l'affaire à l'instance précédente, mais lorsque ce renvoi peut signifier qu'il ne sera pris de décision définitive qu'après l'expiration du brevet, la situation est différente et la chambre aurait plutôt tendance à statuer elle-même sur la question, sauf si elle a de sérieuses raisons pour ne pas le faire.

Dans la décision T 679/97, l'affaire avait été renvoyée pour la deuxième fois à la division d'opposition qui, contrevenant à la décision de la chambre, n'avait pas donné aux parties la possibilité de présenter leurs observations au sujet de la recevabilité de documents produits tardivement. La chambre a considéré qu'il s'agissait là d'un vice substantiel de procédure qui lui paraissait très grave, mais elle a tout de même jugé

abschließenden Entscheidung für erforderlich, gemäß Artikel 111 (1) EPÜ im Rahmen der Zuständigkeit der Einspruchsabteilung tätig zu werden und sich selbst mit der Beschwerde zu befassen.

5. Abhilfe

In der Sache **T 142/96** wurde die Anmeldung wegen mangelnder Neuheit gegenüber der Entgegenhaltung D3 zurückgewiesen. Der daraufhin eingelegten Beschwerde half die Prüfungsabteilung aufgrund von Änderungen des Anspruchs 1 nach Artikel 109 (1) EPÜ ab. Im anschließenden Prüfungsverfahren wurde ein neuer Anspruch 1 eingereicht; dieser war nach Auffassung der Prüfungsabteilung ebenfalls nicht neu gegenüber der Entgegenhaltung D3. Daher wurde die Anmeldung nochmals zurückgewiesen ("zweite Entscheidung").

Die Anmelder legten auch gegen die zweite Entscheidung Beschwerde ein. Nach Änderungen des Anspruchs 1 half die Prüfungsabteilung auch dieser Beschwerde ab. Im Prüfungsverfahren nach der Abhilfeentscheidung wurde den Anmeldern mitgeteilt, daß der Anspruch 1 gegenüber der Entgegenhaltung D3 nicht erfinderisch sei. Daraufhin legten sie die jetzige Beschwerde gegen die Abhilfe der zweiten Beschwerde ein und beantragten, daß diese Entscheidung und die zweite Entscheidung der Prüfungsabteilung auf Zurückweisung der Anmeldung aufgehoben und ein Patent auf der Grundlage der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anträge erteilt werden solle.

Die Kammer befand, daß die zweite Abhilfeentscheidung beschwerdefähig sei und der Anmelder durch sie beschwert sei, weil der Befund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit auf einer Auslegung von D3 basiere, die bereits zum Befund der mangelnden Neuheit in der zweiten Entscheidung geführt habe und von den Anmeldern angefochten worden sei. Im Prüfungsverfahren sollten unter der Begründung, auf die eine Abhilfeentscheidung gestützt sei, nicht nur die rechtlichen Gründe der Entscheidung zu verstehen sein, sondern auch die faktischen Gründe, auf denen die rechtlichen Gründe basierten. Daher habe die Entscheidung die Anmelder um eine Prüfung der strittigen faktischen Gründe, auf denen die strittige Entscheidung beruhte, durch die Beschwerdekammer gebracht. Nach Auffassung der Kammer waren

the parties in having the case finally decided.

5. Interlocutory revision

In **T 142/96** the application was refused on the ground of lack of novelty having regard to document D3. Following an appeal the examining division rectified its decision under Article 109(1) EPC in view of amendments to claim 1. During the subsequent examination proceedings a new claim 1 was filed, which was considered by the examining division to lack novelty having regard to the same document D3. The application was accordingly refused again ("second decision").

The applicants also lodged an appeal against the second decision. In view of amendments to claim 1, the examining division rectified the second decision. During the examination proceedings following the rectification, the applicants were informed that claim 1 did not involve an inventive step having regard to document D3. They filed the appeal in question against the decision on rectification of the second appeal and requested that this decision and the second decision of the examining division refusing the application be set aside and a patent be granted on the basis of requests filed with the statement of the grounds of appeal.

The board held that the decision on rectification of the second decision was an appealable decision and the appellant had been adversely affected by that decision because the finding of lack of inventive step was based on an interpretation of D3 which was the same as that which had led to the finding of lack of novelty in the second decision and which had been disputed by the applicants. During examination proceedings, the grounds which formed the basis of a decision should not be interpreted as meaning only the legal basis of the decision but also the factual reasons supporting the legal basis. The decision on rectification deprived the applicants of an examination by the appeal board of the contentious factual issues which formed the basis of the second decision. Therefore, the applicants

qu'elle devait, conformément à l'article 111(1) CBE, exercer les compétences de la division d'opposition et statuer elle-même sur le recours, les parties ayant intérêt à ce qu'une décision définitive soit rendue sur l'affaire.

5. Révision préjudicielle

Dans l'affaire **T 142/96**, la demande a été rejetée pour absence de nouveauté par rapport au document D3. Un recours ayant été formé, la division d'examen y a fait droit, conformément à l'article 109(1) CBE, compte tenu des modifications apportées à la revendication 1. Au cours de la procédure d'examen qui a suivi, il a été déposé une nouvelle revendication 1 qui a été considérée par la division d'examen comme dépourvue de nouveauté par rapport à ce même document D3. La demande a par conséquent été rejetée à nouveau ("seconde décision").

Les demandeurs ont également formé un recours à l'encontre de la seconde décision. La division d'examen a fait droit à ce recours, vu les modifications apportées à la revendication 1. Au cours de la procédure d'examen qui a suivi, les demandeurs ont été informés que l'objet de la revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive par rapport au document 3. Les demandeurs ont formé recours contre la décision de révision préjudicielle de la seconde décision et ont demandé que cette décision ainsi que la seconde décision de rejet de la demande prise par la division d'examen soient annulées et qu'un brevet soit délivré sur la base de requêtes déposées en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours.

La chambre a estimé que la décision de révision préjudicielle de la seconde décision était susceptible de recours et qu'elle n'avait pas fait droit aux prétentions des demandeurs puisque la division d'examen avait conclu au défaut d'activité inventive en se fondant sur une interprétation du document D3 qui était la même que celle qui l'avait conduite à constater l'absence de nouveauté de l'objet de la revendication dans la seconde décision, et que cette interprétation avait été contestée par les demandeurs. Il convenait de considérer que dans la procédure d'examen, les motifs sur lesquels se fonde la décision ne sont pas uniquement les motifs juridiques sur la base desquels a été rendue la décision, mais aussi les faits qui étayaient les motifs juridiques. La décision de révision préjudicielle avait privé les deman-

die Anmelder daher durch die Abhilfeentscheidung beschwert.

Bezüglich der beantragten Rückzahlung der Beschwerdegebühr für die jetzige Beschwerde befand die Kammer, daß die Praxis der Wiederaufnahme der Prüfung nach der Abhilfe fragwürdig sei. Sie entschied, daß die Abhilfe der zweiten Entscheidung gegen den Artikel 109 EPÜ zugrunde liegenden Grundsatz der Verfahrensökonomie verstoße. Dies sei ein wesentlicher Verfahrensmangel, der zu der jetzigen unnötigen Beschwerde geführt habe. Angesichts dieser Umstände sei die Rückzahlung der Beschwerdegebühr für die jetzige Beschwerde angemessen.

In **J 32/95** (ABI. EPA 1999, 713) gewährte die Prüfungsabteilung Abhilfe, lehnte dabei aber die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ab. Der Beschwerdeführer legte gegen diese Zurückweisung Beschwerde ein und mußte eine zweite Beschwerdegebühr entrichten.

Hält das Organ, dessen Entscheidung angefochten wurde, die Erfordernisse des Artikels 109 EPÜ bezüglich der Abhilfe für erfüllt, nicht aber die Erfordernisse der Regel 67 EPÜ bezüglich der Rückzahlung der Beschwerdegebühr, so hat es nach Auffassung der Juristischen Beschwerdekammer der Beschwerde abzuwehren und den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorzulegen. Falls der Beschwerde abgeholfen werde, sei das erstinstanzliche Organ nicht befugt, einen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen. Diese Befugnis liege bei der Beschwerdekammer.

Die Juristische Beschwerdekammer betonte, daß die Abhilfe als Verfahrensinstrument laut Artikel 109 EPÜ dem erstinstanzlichen Organ nur zur Verfügung stehe, wenn es eine Entscheidung zugunsten des Anmelders treffe, d. h. der Beschwerde abhelfe. Anderenfalls sei die Beschwerde der Beschwerdekammer vorzulegen. Somit folge nach Ansicht der Kammer die Auslegung, wonach das erstinstanzliche Organ laut Regel 67 EPÜ lediglich zugunsten des Beschwerdeführers entscheiden könne, aber nicht befugt sei, einen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen, der in Artikel 109 EPÜ fest-

had been adversely affected by the decision on rectification.

As to the requested refund of the appeal fee for the appeal at issue the board held that the practice of re-opening examination after rectification was questionable. It found that the decision on rectification of the second decision was contrary to the principle of procedural economy underlying Article 109 EPC. This constituted a substantial procedural violation which gave rise to the unnecessary appeal at issue. Reimbursement of the appeal fee for the appeal was equitable under the circumstances.

In **J 32/95** (OJ EPO 1999, 713) the examining division granted interlocutory revision but did not on this occasion grant the reimbursement of the appeal fee. The appellant lodged an appeal against this refusal and had to pay a second appeal fee.

The Legal Board held that if the department whose decision was contested considered that the requirements of Article 109 EPC for interlocutory revision were fulfilled, but not those of Rule 67 EPC for reimbursement of the appeal fee, it should rectify its decision and remit the request for reimbursement of the appeal fee to the board of appeal for a decision. In the event of interlocutory revision, the department of first instance did not have the power to refuse a requested reimbursement of appeal fee. Such power lay with the board of appeal.

The Legal Board pointed out that according to Article 109 EPC, interlocutory revision, as a procedural instrument, was only at the disposal of the department of first instance where it took a decision in favour of the applicant, ie where it granted interlocutory revision. Otherwise the appeal should be remitted to the board of appeal. Thus, in the board's view, to interpret Rule 67 EPC to mean that the department of first instance could only take a decision in favour of the applicant but had no power to refuse a requested reimbursement, accorded with the distribution of powers between the

deurs de la possibilité de faire examiner par la chambre de recours les questions de fait litigieuses sur lesquelles s'était fondée la deuxième décision qu'ils avaient contestée. La décision de révision préjudicielle n'avait donc pas fait droit aux prétentions des demandeurs.

En ce qui concernait la demande de remboursement de la taxe de recours due pour ce recours, la chambre a jugé contestable la pratique consistant à rouvrir une procédure d'examen après la révision préjudicielle. Elle a estimé que la décision de révision préjudicielle de la seconde décision était contraire au principe de conduite rationnelle de la procédure sur lequel se fondait l'article 109 CBE et qu'elle constituait un vice substantiel de procédure qui était à l'origine de ce recours superflu qui avait été formé. La chambre a considéré qu'il était équitable dans ces conditions de rembourser la taxe de recours.

Dans l'affaire **J 32/95** (JO OEB 1999, 713), la division d'examen avait accordé la révision préjudicielle, mais avait refusé le remboursement de la taxe de recours. Le requérant a formé un recours contre ce refus et a dû acquitter une deuxième taxe de recours.

La chambre de recours juridique a estimé que si l'instance dont la décision est attaquée considère que les conditions requises à l'article 109 CBE pour l'octroi de la révision préjudicielle sont remplies, mais pas celles requises à la règle 67 CBE pour le remboursement de la taxe de recours, elle doit faire droit au recours et déférer à la chambre de recours, pour décision, la requête en remboursement de la taxe de recours. Lorsque la première instance accorde la révision préjudicielle, elle n'a pas compétence pour rejeter une requête en remboursement de la taxe de recours. Une telle compétence appartient à la chambre de recours.

La chambre juridique a fait observer que selon l'article 109 CBE, la première instance ne peut mettre en oeuvre la procédure de révision préjudicielle que lorsqu'elle rend une décision en faveur du demandeur, c'est-à-dire lorsqu'elle décide d'accorder cette révision préjudicielle. Sinon, le recours doit être déféré à la chambre de recours. Par conséquent, de l'avis de la chambre, considérer que la règle 67 CBE signifie que la première instance peut uniquement statuer en faveur du demandeur, mais qu'elle n'a pas compétence pour rejeter une requête en remboursement est une interprétation en accord avec

gelegten Aufteilung der Zuständigkeit zwischen den erstinstanzlichen Organen und den Beschwerdekammern bezüglich des Gegenstands der Beschwerde.

Da kein wesentlicher Verfahrensmangel vorlag, der eine notwendige Voraussetzung auch für die Abhilfe ist, lehnte die Juristische Beschwerdekammer die Rückzahlung der ersten Beschwerdegebühr ab. Die Kammer ordnete jedoch die Rückerstattung der zweiten Beschwerdegebühr an, denn das Fehlen der Befugnis zur Entscheidung in der Sache gilt in der Regel als sehr wesentlicher Mangel des Entscheidungsprozesses, der zur Folge hat, daß die Entscheidung schon aus diesem Grund aufgehoben werden muß. Im vorliegenden Fall war die Prüfungsabteilung nicht befugt, die Rückzahlung der ersten Beschwerdegebühr abzulehnen und handelte in Überschreitung ihrer Befugnisse (*ultra vires*).

6. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren

6.1 Kriterien für die Berücksichtigung geänderter Ansprüche

6.1.1 Zeitpunkt der Einreichung – Schwierigkeit der Prüfung

In der Sache **T 401/95** wurde der erste Hilfsantrag am Ende der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht; er umfaßte wesentliche Änderungen der Verwendungsansprüche.

Die Kammer bestätigte, daß die Zulassung neuer Anträge im Verfahren im Ermessen der Beschwerdekammer liege und daß zu den entscheidenden Kriterien für die Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens gehöre, ob die geänderten Ansprüche eindeutig gewährbar seien und ob die andere Beteiligte die neuen Fragen, die daraus entstünden, voraussichtlich ohne unververtretbare Verzögerung des Verfahrens prüfen könne. Da die Änderungen im vorliegenden Fall weder den Bestimmungen des Artikels 84 noch denen des Artikels 123 (2) EPÜ genügten, entschied die Kammer, daß sie nicht eindeutig gewährbar seien, und ließ sie daher nicht im Verfahren zu.

In der Entscheidung **T 794/94** stellte die Kammer fest, daß ein Antrag bessere Chancen habe, noch in einem sehr späten Stadium zugelassen zu werden, wenn schnell geprüft wer-

departments of first instance and the boards of appeal with respect to the object of the appeal, as laid down in Article 109 EPC.

The Legal Board did not order the reimbursement of the first appeal fee because no substantial procedural violation had occurred, a prerequisite also in the case of interlocutory revision. However, the Board ordered the reimbursement of the second appeal fee because lack of power to decide on the matter is generally considered to be a very fundamental defect in the decision-making process with the result that the decision generally has to be set aside for this reason alone. In the present case the examining division had no power to decide on the refusal of the reimbursement of the first appeal fee and thus acted *ultra vires*.

6. Filing of amended claims in appeal proceedings

6.1. Criteria for taking amendments to claims into consideration

6.1.1 Time of filing – difficulty of examination

In **T 401/95** the first auxiliary request was filed at the end of oral proceedings before the board and comprised substantial amendments to the use claims.

The board confirmed that the admission of new requests into the proceedings was a matter for the discretion of the board of appeal and that crucial criteria for exercising due discretion were whether or not the amended claims were clearly allowable and whether or not they gave rise to fresh issues which the other party could reasonably be expected to deal with properly without unjustified procedural delay. Since the amendments in the case at issue did not comply with either Article 84 or Article 123(2) EPC, the board held that they were clearly not allowable and therefore did not admit them into the proceedings.

In **T 794/94** the board noted that the chances of a request being accepted even at a very late stage were much improved if it could quickly be checked that the request met the

l'article 109 CBE, qui régit la répartition des compétences entre l'instance du premier degré et la chambre de recours.

La chambre juridique n'a pas ordonné le remboursement de la première taxe de recours, au motif que la condition requise également en cas de révision préjudicielle, selon laquelle il doit y avoir eu vice substantiel de procédure, n'était pas remplie. La chambre a cependant ordonné le remboursement de la deuxième taxe de recours, car le défaut de compétence pour statuer est en général considéré comme une irrégularité fondamentale dans le processus de prise de décision, qui entraîne normalement l'annulation de la décision pour ce seul motif. En l'espèce, la division d'examen n'avait pas compétence pour refuser le remboursement de la première taxe de recours, si bien qu'elle a outrepassé ses pouvoirs.

6. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours

6.1 Critères pour la prise en considération des modifications des revendications

6.1.1 Date du dépôt – difficulté de l'examen

Dans l'affaire **T 401/95**, la première requête subsidiaire, qui avait été présentée à la fin de la procédure orale devant la chambre, comportait des revendications d'utilisation considérablement modifiées.

La chambre a confirmé que l'admission de nouvelles requêtes dans la procédure relevait du pouvoir d'appréciation de la chambre, et que les critères fondamentaux à prendre en considération pour exercer dûment ce pouvoir consistent à déterminer si les revendications modifiées sont ou non clairement admissibles, et si elles soulèvent ou non de nouvelles questions que la partie adverse serait raisonnablement censée traiter de façon appropriée, sans occasionner de retards de procédure injustifiés. Etant donné que dans cette affaire, les modifications ne satisfaisaient ni aux dispositions de l'article 84, ni à celles de l'article 123(2) CBE, la chambre a estimé qu'elles n'étaient pas clairement admissibles, et ne les a donc pas admises dans la procédure.

Dans l'affaire **T 794/94**, la chambre relève qu'une requête a d'autant plus de chances d'être admise, même à un stade très tardif, que l'on peut rapidement vérifier si elle remplit les

den könne, ob er den Anforderungen der Artikel 123 und 84 EPÜ genüge, notwendig sei, um einen Einspruchsgrund auszuräumen, und diesen Zweck erfülle. Daher sei es empfehlenswert, nicht nur eine Reinschrift der geänderten Ansprüche einzureichen, sondern auch eine Kopie der erteilten Ansprüche, der zu entnehmen sei, durch welche Hinzufügungen und Streichungen von Wörtern die Ansprüche des neuen Antrags aus den erteilten Ansprüchen abzuleiten seien. Ferner sollten für jede Änderung alle Stellen in der ursprünglichen Beschreibung angegeben werden, die als Grundlage für diese Änderung dienen sollten, und es sollte angegeben werden, welcher Einspruchsgrund damit ausgeräumt werden solle.

Die Kammern nähmen eine konservative Haltung in der Frage ein, welche Änderungen zweckmäßig seien, damit nicht unnötig strittige Fragen hinzukämen und sich das Verfahren verlängere. Auch wenn der Patentinhaber vielleicht die Ansprüche völlig neu formulieren möchte, um klarzustellen, was als Erfindung angesehen werde, sei eine solche freie Formulierung nur bei der ursprünglichen Abfassung der Anmeldung möglich; während der Prüfung seien die Möglichkeiten hierzu eingeschränkt. In Inter-partes-Beschwerdeverfahren sei sie nicht zweckmäßig.

In Anlehnung an T 829/93 stellte die Kammer fest, daß die Hinzufügung von abhängigen Ansprüchen, die keinem der erteilten Ansprüche entsprächen, einen Einspruchsgrund nicht ausräumen könne und zu neuen Einwänden und Fragen Anlaß geben könnte, über die beraten werden müßte. Aus diesem Grund könne eine solche Hinzufügung nicht notwendig und zweckmäßig sein, und ein Antrag mit zusätzlichen abhängigen Ansprüchen werde daher wahrscheinlich nicht im Verfahren zugelassen.

7. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

7.1 Billigkeit

In **J 38/97** beantragte der Beschwerdeführer Einsicht in die gesamte Akte und beanstandete, daß ein technisches Gutachten nach Artikel 25 EPÜ in der ihm zugänglich gemachten Akte nicht enthalten sei. Er wurde darüber unterrichtet, daß solche Gutachten nach Artikel 128 (4) EPÜ von der Akteneinsicht ausgenommen seien. Die ausdrücklich beantragte beschwerdefähige Entscheidung bestand in einem von einem Direktor

requirements of Articles 123 and 84 EPC and was necessary and appropriate to meet a ground for opposition. Thus it was advisable to submit not just a clean copy of the amended claims, but a copy of the claims as granted indicating the verbal additions and deletions by which the claims of the new request were derived from the claims as granted. In addition, for each amendment, all passages in the original description which were relied on as providing a fair basis for that amendment should be stated, and it should be stated what ground for opposition that amendment served to avoid.

It was further made clear that the boards took a conservative view of the amendments which were appropriate in order to avoid unnecessary proliferation of the issues in dispute and lengthening of the proceedings. While the proprietor might wish to completely reformulate the claims in order to bring out what he considered to be the invention, such free formulation was only possible when drafting the application text originally, with a more limited opportunity during examination. It was not appropriate in inter partes appeal proceedings.

Following T 829/93 the board stated that the addition of dependent claims which did not correspond to any claims as granted could not remove a ground for opposition but might well give rise to new objections and issues which would require discussion. Thus such addition could not be necessary and appropriate, and a request containing additional dependent claims was likely to be refused admission into the proceedings.

7. Reimbursement of appeal fees

7.1 Fairness

In **J 38/97**, the appellant had requested inspection of the complete file and complained because a technical opinion pursuant to Article 25 EPC was not included in the file made available to him. He was informed that such opinions were not open to public inspection under Article 128(4) EPC. The expressly requested appealable decision consisted of a letter signed by a director in DG 2. The Board pointed out that a director

exigences des articles 123 et 84 CBE, et si elle est utile et nécessaire pour répondre à un motif d'opposition. Il est donc conseillé de soumettre non seulement une copie au propre des revendications modifiées, mais également une copie des revendications du brevet tel que délivré, sur laquelle sont signalés les suppressions et les ajouts décidés oralement, par lesquels les revendications selon la nouvelle requête se distinguent des revendications du brevet tel que délivré. En outre, il convient d'indiquer pour chaque modification tous les passages de la description initiale sur lesquels se fonde cette modification, ainsi que le motif d'opposition auquel elle est censée répondre.

Il est également précisé que lorsqu'elles sont appelées à juger de l'utilité d'une modification, les chambres adoptent une attitude prudente, afin d'éviter de multiplier inutilement les points en litige et d'allonger la procédure. Si le titulaire du brevet peut souhaiter reformuler complètement les revendications, afin de mettre en évidence ce qui est considéré comme étant l'invention, il ne jouit d'une telle liberté de rédaction que lors de la formulation du texte initial de la demande, cette possibilité étant plus restreinte au cours de l'examen. Pour ce qui concerne la procédure de recours inter partes, cela n'est pas approprié.

Suivant la décision T 829/93, la chambre a déclaré que si l'on ne pouvait répondre à un motif d'opposition en ajoutant des revendications dépendantes qui ne correspondent à aucune revendication du brevet tel que délivré, un tel ajout est en revanche susceptible de soulever de nouvelles objections et questions qui nécessiteraient un examen. Aussi cet ajout ne peut-il être ni utile ni nécessaire, si bien qu'une requête contenant des revendications dépendantes supplémentaires risque de ne pas être admise dans la procédure.

7. Remboursement de la taxe de recours

7.1 Équité

Dans l'affaire **J 38/97**, le requérant avait demandé à consulter le dossier dans son intégralité et s'était plaint de l'absence d'un avis technique selon l'article 25 CBE dans le dossier qui avait été mis à sa disposition. Il a été informé que de tels avis ne sont pas ouverts à l'inspection publique en vertu de l'article 128(4) CBE. La décision susceptible de recours qu'il avait expressément requise consistait en une lettre signée par un directeur

in der GD 2 unterzeichneten Schreiben. Die Kammer hob hervor, daß ein Direktor nach dem EPÜ nicht berechtigt sei, die vom Beschwerdeführer beantragte Entscheidung über die Akteneinsicht zu treffen. Seine Entscheidung sei daher von Anfang an nichtig (T 382/92). Da es sich nicht um eine Entscheidung eines der in Artikel 106 (1) erschöpfend aufgezählten Organe handle, sei die Beschwerde unzulässig.

Obwohl die Erfordernisse der Regel 67 nicht erfüllt waren, vertrat die Kammer angesichts der besonderen Umstände des vorliegenden Falls die Auffassung, daß die Frage der Rückzahlung der Beschwerdegebühr auf der Grundlage der Billigkeit geprüft werden müsse, die jedem Beteiligten ein faires Verfahren garantiere. Dieser Grundsatz bedeute auch, daß Entscheidungen über Akteneinsicht von nach dem EPÜ dazu befugten Organen oder Personen getroffen würden. Nach Ansicht der Kammer weckten Artikel 25 und 128 EPÜ die berechtigte Erwartung, daß eine Entscheidung über Akteneinsicht betreffend ein technisches Gutachten von der zuständigen Prüfungsabteilung getroffen würde und folglich nach Artikel 106 (1) EPÜ mit der Beschwerde anfechtbar wäre. Der Beschwerdeführer habe eine beschwerdefähige Entscheidung beantragt und könne deshalb zu Recht erwarten, daß die angefochtene Entscheidung vom zuständigen Organ und nicht von einer dazu nicht berechtigten Person getroffen würde. In Anwendung des Grundsatzes von Treu und Glauben, der zwischen dem EPA und den Anmeldern gilt, entsprach es bei dieser Sachlage der Billigkeit, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

7.2 Wesentlicher Verfahrensmangel

7.2.1 Definition

In **J 14/99** sowie in **J 15/99**, **J 21/98** (ABI. EPA 2000, 406), **J 22/98** und **J 6/99** wurde entschieden, daß ein Verfahrensmangel, der bei der Entscheidung keinerlei Rolle gespielt habe, nicht als wesentlich gelten könne.

7.2.2 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung

In **T 921/94** waren die Ausführungen des Beschwerdeführers in der angefochtenen Entscheidung bloß förmlich bestätigt worden, ohne daß in der Sache auf sie eingegangen wurde, so daß der Beschwerdeführer keine klare Vorstellung davon erhielt, warum seine Ausführungen nicht überzeugen konnten. Daher erfüllte

was not entitled under the EPC to take any decision on file inspection as requested by the appellant. His decision was therefore void ab initio (T 382/92). The appeal was inadmissible, as it did not lie from a decision of any of the departments exhaustively enumerated in Article 106(1) EPC.

Although the requirements of Rule 67 were not met, the board was of the opinion, in the particular circumstances of the case, that the question of reimbursement of the appeal fee had to be examined on the basis of equity, which guaranteed any party a right to fair procedure. This principle included the requirement that decisions on file inspection be taken by the departments or persons legally entitled by the EPC to do so. Articles 25 and 128 EPC created a legitimate expectation that a decision on file inspection concerning a technical opinion would be taken by the competent examining division and would consequently be appealable under Article 106(1) EPC. Having requested an appealable decision, the appellant could legitimately expect that the impugned decision was issued by the competent department and not by a person lacking legal authority. In accordance with the principle of good faith governing relations between the EPO and applicants, it was equitable in these circumstances to order the reimbursement of the appeal fee.

7.2 Substantial procedural violation

7.2.1 Definition

In **J 14/99**, as in **J 15/99**, **J 21/98** (OJ EPO 2000, 406), **J 22/98** and **J 6/99**, it was decided that a procedural violation which had not played any part in the decision could not be considered substantial.

7.2.2 Inadequate reasons given in the decision at first instance

In **T 921/94** the decision under appeal comprised a mere formal acknowledgment of the appellant's submissions, without dealing with them in substance, so that the appellant was not given a fair idea of why its submissions were not considered convincing. Therefore, in the board's judgment, the decision under appeal

de la DG 2. La chambre a fait observer qu'un directeur n'était pas habilité par la CBE à prendre une décision sur une inspection publique, comme l'avait demandé le requérant. Sa décision était donc nulle dès l'origine (T 382/92). Le recours n'ayant pas été formé contre une décision rendue par l'une des instances limitativement énumérées à l'article 106(1) CBE, il était irrecevable.

Bien que les exigences prévues à la règle 67 CBE n'aient pas été remplies, la chambre a estimé que dans les circonstances particulières de l'affaire, il y avait lieu d'examiner la question du remboursement de la taxe de recours au regard de l'équité qui garantit à toute partie le droit à une procédure équitable. Ce principe suppose que les décisions relatives à l'inspection publique doivent être prises par les instances ou les personnes habilitées à cet effet par la CBE. De l'avis de la chambre, une partie s'attend légitimement, au vu des articles 25 et 128 CBE, à ce qu'une décision relative à l'inspection publique d'un avis technique soit prise par la division d'examen compétente, et qu'elle soit donc susceptible de recours conformément à l'article 106(1) CBE. Après avoir requis une décision susceptible de recours, le requérant pouvait légitimement s'attendre à ce que la décision contestée fût prise par l'instance compétente et non par une personne non habilitée. Conformément au principe de bonne foi qui régit les relations entre l'OEB et les demandeurs, il était équitable dans ces circonstances d'ordonner le remboursement de la taxe de recours.

7.2 Vice substantiel de procédure

7.2.1 Définition

Dans les affaires **J 14/99**, **J 15/99**, **J 21/98** (JO OEB 2000, 406), **J 22/98** et **J 6/99**, il a été décidé qu'un vice de procédure qui n'a joué aucun rôle dans la décision ne peut être considéré comme substantiel.

7.2.2 Motivation insuffisante d'une décision rendue par la première instance

Dans l'affaire **T 921/94**, la décision contestée se bornait en fait à prendre formellement acte des arguments du requérant, sans les traiter au fond, si bien que le requérant ne savait pas pour quelles raisons ses arguments n'avaient pas été jugés convaincants. C'est pourquoi la chambre a jugé que la décision contestée ne satisfaisait

die angefochtene Entscheidung nach Auffassung der Kammer insoweit nicht die Erfordernisse der Regel 68 (2) EPÜ, als sie nicht hinreichend begründet war, was ebenfalls einem wesentlichen Verfahrensmangel gleichkommt.

In **T 755/96** (ABI. EPA 2000, 174) beschloß die Prüfungsabteilung, die beiden am Vortag der mündlichen Verhandlung als Haupt- bzw. erster Hilfsantrag eingereichten Anspruchsätze ebenso unberücksichtigt zu lassen wie den in der mündlichen Verhandlung gestellten Antrag, der Prüfung und dem Beschluß die ursprünglich eingereichten Ansprüche 26 bis 30 zugrunde zu legen.

Die Entscheidung, die zwei am Vortag der mündlichen Verhandlung eingereichten Anträge unberücksichtigt zu lassen, begründete die Prüfungsabteilung allein damit, daß sie nach Regel 71a EPÜ verspätet eingereicht worden seien. Nach Auffassung der Kammer kann diese Begründung der Prüfungsabteilung für die Nichtberücksichtigung der beiden Anträge aber nicht als ausreichender Grund für die Ermessensausübung betrachtet werden; sie stellt vielmehr lediglich einen Hinweis auf das der Prüfungsabteilung in Regel 71a EPÜ eingeräumte Ermessen dar.

Zur Nichtberücksichtigung des in der mündlichen Verhandlung gestellten Antrags stellte die Prüfungsabteilung in der Niederschrift über die mündliche Verhandlung lediglich fest, daß dieser Antrag nicht aus dem Stegreif beurteilt werden könne. Diese Feststellung ist jedoch eine bloße Behauptung, die weder durch rechtliche noch durch faktische Gründe gestützt wird.

Deshalb können die Argumente, die die Prüfungsabteilung als Begründung für die Nichtzulassung der Anträge des Beschwerdeführers zum Verfahren anführt, ohne dabei zwischen dem Interesse des EPA an einem zügigen Verfahrensabschluß und dem Interesse des Anmelders an einem angemessenen Patentschutz für seine Erfindung abzuwägen, nach Auffassung der Kammer keine ausreichende Grundlage für einen Beschluß zur Ausübung des Ermessens nach Regel 71a EPÜ bieten. In Anbetracht dessen ist die Kammer daher zu dem Schluß gelangt, daß die angefochtene Entscheidung nicht gemäß Regel 68 (2) EPÜ begründet wurde, was einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt.

did not meet the requirements of Rule 68(2) EPC, since it was not sufficiently reasoned. This failure amounted to a substantial procedural violation.

In **T 755/96** (OJ EPO 2000, 174) the examining division had decided not to consider two sets of claims filed one day before the oral proceedings as main request and first auxiliary request respectively, or a further request submitted during the oral proceedings, but only to examine and decide on the basis of the originally filed claims 26–30.

The decision not to consider the two requests filed one day before the oral proceedings was only based on the ground that they were filed too late according to Rule 71a EPC. However, in the board's judgment, this ground for not accepting the two requests could not be considered an adequate reason in support of the exercise of the examining division's discretion but rather constituted a mere reference to the power given to the examining division by the said Rule.

Regarding the refusal to consider the request submitted during the oral proceedings, the examining division had merely stated in the minutes of the oral proceedings that this request could not immediately be assessed. This was a bald assertion, unsupported by any legal or factual reasons.

Therefore, in the board's judgment, the arguments given by the examining division for not admitting the appellant's requests into the proceedings, which failed to balance the EPO's interest in a speedy conclusion of the proceedings against the appellant's interest in obtaining proper patent protection for its invention, could not provide an adequate basis for deciding on the exercise of discretion under Rule 71a EPC. In view of these considerations, the board concluded that the decision under appeal was not reasoned in accordance with Rule 68(2) EPC, which amounted to a substantial procedural violation.

pas aux exigences de la règle 68(2) CBE, dans la mesure où elle n'était pas suffisamment motivée, ce qui constituait également un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 755/96** (JO OEB 2000, 174), la division d'examen avait décidé de ne pas examiner deux jeux de revendications tels que déposés la veille de la procédure orale en tant que requête principale et première requête subsidiaire, ni la requête présentée lors de la procédure orale seulement en vue d'obtenir la délivrance d'un brevet sur la base des revendications 26 à 30 initialement déposées.

Si la division d'examen avait décidé de ne pas prendre en considération les deux requêtes présentées la veille de la procédure orale, c'était uniquement au motif qu'elles avaient été déposées tardivement au regard de la règle 71bis CBE. Toutefois, de l'avis de la chambre, ce motif invoqué par la division d'examen pour rejeter ces deux requêtes ne pouvait être considéré comme une raison suffisante pouvant justifier l'exercice de son pouvoir d'appréciation : pour la chambre, il s'agissait là plutôt d'une simple référence au pouvoir d'appréciation conféré à la division d'examen par ladite règle 71bis CBE.

Pour justifier par ailleurs son refus de prendre en considération la requête présentée au cours de la procédure orale, la division d'examen s'était bornée à constater dans le procès-verbal de la procédure orale qu'elle ne pouvait se prononcer dans l'immédiat au sujet de cette requête, mais ce n'était là qu'une simple affirmation qui ne s'appuyait sur aucun élément de fait ou de droit.

Par conséquent, la chambre a estimé que dans les arguments qu'elle avait invoqués pour refuser de prendre en considération dans la procédure les requêtes présentées par le requérant, la division d'examen n'avait pas cherché à établir un juste équilibre entre l'intérêt de l'OEB, qui doit pouvoir clore rapidement la procédure, et l'intérêt du requérant, qui doit pouvoir obtenir une protection par brevet appropriée pour son invention, et que par conséquent la division d'examen n'avait pas mis la chambre en mesure de contrôler l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 71bis CBE. La chambre a donc conclu des considérations qui précèdent que la décision attaquée n'avait pas été motivée comme l'exige la règle 68(2) CBE, ce qui constituait un vice substantiel de procédure.

VII. VERFAHREN VOR DER DISZIPLINARKAMMER

1. Erlaß der Vorschriften für die Durchführung der Prüfung

In **D 11/99** verwies die Kammer auf ihre Grundsatzentscheidung D 3/89 (ABI. EPA, 1991, 257) wonach die Bestimmungen, die der Verwaltungsrat oder, kraft Delegation, die Prüfungskommission zur Durchführung der Prüfung erläßt, von der Beschwerdekammer nur in sehr beschränktem Umfang auf ihre Rechtsgültigkeit überprüft werden können, weil für den Erlaß solcher Bestimmungen den zuständigen Gremien ein Ermessen zusteht. Solange das Gesetzgebungsorgan und die ihm nachgeordneten Instanzen ihren Ermessensspielraum nicht mißbrauchen, kann die Kammer nur die erlassenen Durchführungsbestimmungen auf den jeweiligen Fall anwenden.

2. Überprüfungsbefugnis der Disziplinarkammer in Prüfungsfragen

Nach Artikel 27 (1) VEP kann gegen die Entscheidungen der Prüfungskommission nur wegen Verletzung dieser Vorschriften oder einer bei ihrer Durchführung anzuwendenden Bestimmung Beschwerde erhoben werden.

Die Disziplinarkammer bestätigte in **D 20/96** unter Hinweis auf die ständige Rechtsprechung (D 1/92, ABI. EPA 1993, 357 und D 6/92, ABI. EPA 1993, 361), daß die Beschwerdekammer nicht als zweite Instanz gedacht ist, die befugt wäre zu prüfen, ob die Benotung der Prüfungsarbeiten eines Bewerbers sachlich angezeigt oder richtig ist, und die sich auf diese Weise mit ihrer sachlichen Einschätzung über diejenige der Prüfungskommission hinwegsetzen könnte. Auch in **D 6/98** bestätigte die Disziplinarkammer, daß sie grundsätzlich nicht dazu befugt ist, die Notengebung zu überprüfen, es sei denn, daß offensichtliche und schwerwiegende Fehler vorliegen, die ohne Wiedereröffnung des gesamten Beurteilungsverfahrens berücksichtigt werden können. Diese Bedingungen liegen den für eine Berichtigung von Fehlern gemäß Regel 89 EPU geltenden Voraussetzungen nahe, d. h. insbesondere bei Schreibfehlern oder Rechenfehlern in der Bewertung.

VII. DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL

1. Drawing up the examination procedure

In **D 11/99**, the Board referred to its decision of general principle D 3/89 (OJ EPO 1991, 257), according to which the validity of the examination procedure drawn up by the Administrative Council or by the Examination Board on its behalf could be scrutinised by the board of appeal only to a very limited extent, since the relevant bodies had discretionary powers in drawing up such procedures. As long as the legislative organ and subsidiary bodies had not misused their discretionary powers, the Disciplinary Board could apply the provisions concerning examinations only to the case in point.

2. Disciplinary Board's power of review in examination matters

Under Article 27(1) REE, an appeal lies from decisions of the Examination Board only on grounds of infringement of the Regulation or of any provision relating to its application.

In **D 20/96**, the Disciplinary Board confirmed, with reference to established case law (D 1/92, OJ EPO 1993, 357, and D 6/92, OJ EPO 1993, 361), that the board of appeal was not intended to be a department of the second instance empowered to examine whether the marks for a candidate's examination papers were objectively appropriate or correct, and thus to superimpose its own value judgment on that of the Examination Board. In **D 6/98** too, the Disciplinary Board confirmed that it was not empowered to review the marking, unless obvious and serious errors had been made which could be considered without reopening the entire assessment procedure. These conditions were in line with those for correcting errors under Rule 89 EPC, ie particularly in the case of errors of transcription or calculation in the marking.

VII. PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE

1. Etablissement des dispositions d'exécution du REE

Dans l'affaire **D 11/99**, la chambre s'est référée à la décision fondamentale D 3/89 (JO OEB 1991, 257), selon laquelle une chambre ne peut contrôler que de manière très limitée la validité des dispositions d'exécution du REE arrêtées par le Conseil d'administration ou, en vertu des compétences qui lui ont été déléguées, par le jury, car les instances compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation pour arrêter de telles dispositions. Du moment que l'instance chargée de légiférer ou les instances qui lui sont subordonnées n'outrepassent pas leur pouvoir d'appréciation, la chambre ne peut qu'appliquer à chaque cas les dispositions d'exécution qui ont été arrêtées.

2. Pouvoir de vérification de la chambre disciplinaire en matière d'examen

En vertu de l'article 27(1) REE, les décisions du jury ne sont susceptibles de recours que pour violation des dispositions du présent règlement ou de toute disposition relative à son application.

Se référant à la jurisprudence constante (D 1/92, JO OEB 1993, 357 et D 6/92, JO OEB 1993, 361), la chambre disciplinaire a confirmé dans l'affaire **D 20/96** que la chambre de recours n'était pas une deuxième instance qui aurait compétence pour vérifier si les travaux d'un candidat ont été notés correctement ou de manière appropriée sur le fond, et dont l'appréciation sur le fond pourrait se substituer à celle portée par le jury. Dans la décision **D 6/98** également, la chambre disciplinaire a déclaré qu'elle n'était en principe pas compétente pour vérifier les notes attribuées, à moins que des erreurs graves et évidentes aient été commises, qui puissent être prises en considération sans rouvrir toute la procédure de notation. Ces conditions se rapprochent de celles applicables à la rectification d'erreurs selon la règle 89 CBE, à savoir en particulier en cas d'erreur de transcription ou de calcul commise lors de l'évaluation.

ANLAGE 1**IM BERICHT ÜBER DIE
RECHTSPRECHUNG VON
1999 BEHANDELTE ENT-
SCHEIDUNGEN AUS DEM
BERICHTSJAHR****ANNEX 1****DECISIONS DELIVERED IN
1999 AND DISCUSSED IN THE
CASE LAW REPORT FOR 1999****ANNEXE 1****DECISIONS RENDUES EN
1999 ET TRAITÉES DANS LE
RAPPORT DE
JURISPRUDENCE 1999**

Seite/Page

Seite/Page

**I. PATENTIERBARKEIT
I. PATENTABILITY
I. BREVETABILITE****A. Patentfähige Erfindungen
A. Patentable inventions
A. Inventions brevetables**1. Medizinische Methoden
1. Medical methods
1. Méthodes médicales1.1 Chirurgische Verfahren
1.1 Surgical methods
1.1 Méthodes chirurgicales**T 35/99** 29.9.99 3.2.2 **10**2. Neuheit der Verwendung – Zweite (weitere) medizini-
sche Verwendung
2. Novelty of use – Second (further) medical use
2. Nouveauté de l'utilisation – Deuxième (autre) indication
médicale2.1 Form der Ansprüche
2.1 Formulation of claims
2.1 Formulation des revendications**T 80/96** 16.6.99 3.3.2 **10**2.2 Neuheit der neuen therapeutischen Verwendung –
Unterschied in der verschriebenen Verabreichungs-
weise für zwei Arzneimittel
2.2 Novelty of the new therapeutical application –
difference in the prescribed regimen of two drugs
2.2 Nouveauté d'une nouvelle application thérapeutique –
différence dans le régime d'administration de deux
médicaments**T 317/95** 26.2.99 3.3.2 **11**3. Zweite (weitere) nichtmedizinische Verwendung
3. Second (further) non-medical use
3. Deuxième (autre) indication non médicale3.1 Neuheitskriterien für Ansprüche auf eine nichtmedizi-
nische Verwendung
3.1 Novelty criteria for non-medical use claims
3.1 Critères de nouveauté applicables aux revendications
d'utilisation non médicale**T 892/94** 19.1.99 3.3.2 **12****B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit
B. Exceptions to patentability
B. Exceptions à la brevetabilité**1. Patentierbarkeit von Pflanzen und Pflanzensorten
1. Patentability of plants and plant varieties
1. Brevetabilité des plantes et des variétés végétales**G 1/98** 20.12.99 **13****C. Neuheit
C. Novelty
C. Nouveauté**1. Stand der Technik
1. State of the art
1. Etat de la technique1.1 Zugänglichmachung
1.1 Availability to the public
1.1 Accessibilité au public1.1.1 Begriff des Zugänglichmachens
1.1.1 The concept of "making available"
1.1.1 Notion d'accessibilité**T 348/94** 21.10.98 3.2.2 **13**
T 611/95 13.7.99 3.2.5 **13**1.1.2 Geheimhaltungsverpflichtung
1.1.2 Obligation to maintain secrecy
1.1.2 Obligation de confidentialité**T 202/97** 10.2.99 3.5.2 **14**1.1.3 Beweisfragen
1.1.3 Issues of proof
1.1.3 Questions de preuve**T 48/96** 25.8.98 3.5.1 **14**
T 611/97 19.5.99 3.5.2 **14**2. Beurteilung der Neuheit
2. Assessing novelty
2. Appréciation de la nouveauté**T 686/96** 6.5.99 3.3.5 **15**2.1 Eine einzige Entgegenhaltung
2.1 Single anticipatory document
2.1 Une seule antériorité**T 610/95** 21.7.99 3.3.2 **15**3. Beurteilung von Entgegenhaltungen
3. Assessment of anticipatory documents
3. Appréciation de l'antériorité**T 977/93** 30.4.99 3.3.4 **16**3.1 Bestimmung des Offenbarungsgehalts
3.1 Determining the content of the disclosure
3.1 Détermination du contenu de la divulgation3.1.1 Auslegung
3.1.1 Interpretation
3.1.1 Interprétation**T 158/96** 28.10.98 3.3.2 **16**
T 80/96 16.6.99 3.3.2 **17**
T 262/96 25.8.99 3.3.5 **18**

				Seite/Page					Seite/Page
4. Unschädliche Offenbarungen					3.2 Disclaimer				
4. Non-prejudicial disclosures					3.2 Disclaimer				
4. Les divulgations non opposables					3.2 Disclaimer				
4.1 Ereignisse vor dem Prioritätstag					T 308/97	10.11.98		3.3.5	23
4.1 Events prior to priority date									
4.1 Événements survenus avant la date de priorité									
T 535/95	12.4.99	3.2.4	19	3.3 Verneinung der erfinderischen Tätigkeit					
G 3/98	12.07.00		19	3.3 Denial of inventive step					
G 2/99	12.07.00		19	3.3 Négation de l'existence d'une activité inventive					
5. Neuheit chemischer Verbindungen und Stoffgruppen					3.3.1 Merkmale, die nicht zur Lösung der Aufgabe beitragen				
5. Novelty of chemical compounds and groups of compounds					3.3.1 Features not contributing to the solution of the problem				
5. Nouveauté de composés chimiques et de groupes de composés					3.3.1 Caractéristiques ne contribuant pas à la solution du problème				
5.1 Auswahl eines Teilbereichs und Überschneidung von Parameterbereichen					T 589/95	5.11.98		3.3.3	24
5.1 Selection of sub-ranges and overlapping of ranges defined by parameters					3.3.2 Vereinfachung komplizierter Technologien				
5.1 Sélection de parties de domaine et recoupement entre domaines de valeurs de paramètres					3.3.2 Simplification of complicated technology				
					3.3.2 Simplification d'une technologie compliquée				
T 406/94	17.12.97	3.3.5	19	T 505/96	15.12.98		3.5.1	24	
T 65/96	18.3.98	3.3.3	20	4. Beweisanzeichen					
T 751/94	12.5.99	3.4.3	21	4. Secondary indicia					
D. Erfinderische Tätigkeit					4. Indices de l'activité inventive				
D. Inventive step					4.1 Vorurteil in der Fachwelt				
D. Activité inventive					4.1 Prejudice in the art				
1. Ermittlung des nächstliegenden Standes der Technik					T 550/97	21.9.99		3.5.1	25
1. Determination of closest prior art					T 872/98	26.10.99		3.2.1	25
1. Détermination de l'état de la technique le plus proche					4.2 Unerwartete Wirkung				
T 59/96	7.4.99	3.3.1	21	4.2 Surprising effect					
T 644/97	22.4.99	3.3.3	21	4.2 Effet surprenant					
T 792/97	9.9.99	3.3.3	22	T 936/96	11.6.99		3.3.5	25	
2. Technische Aufgabe					II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG				
2. Technical problem					II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION				
2. Problème technique					II. CONDITIONS A REMPLIR PAR LA DEMANDE DE BREVET				
2.1 Ermittlung der technischen Aufgabe					A. Ausreichende Offenbarung				
2.1 Determination of the technical problem					A. Sufficiency of disclosure				
2.1 Détermination du problème technique					A. Possibilité d'exécuter l'invention				
T 644/97	22.4.99	3.3.3	22	1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebendes Wissen des Fachmanns					
2.2 Neuformulierung der technischen Aufgabe					1. Knowledge of skilled person relevant for assessing sufficiency of disclosure				
2.2 Reformulation of technical problem					1. Connaissances de l'homme du métier pertinentes lorsqu'il s'agit d'apprécier si l'exposé de l'invention est suffisamment clair et complet				
2.2 Nouvelle formulation du problème technique					T 818/97	26.5.99		3.2.3	26
T 339/96	21.10.98	3.5.2	22	2. Deutliche und vollständige Offenbarung					
3. Nachweis erfinderischer Tätigkeit					2. Clarity and completeness of disclosure				
3. Proof of inventive step					2. Exposé suffisamment clair et complet				
3. Preuve de l'existence d'une activité inventive					T 589/95	5.11.98		3.3.3	26
3.1 Chemische Erfindungen – breite Ansprüche									
3.1 Chemical inventions – broad claims									
3.1 Inventions dans le domaine de la chimie – revendications de vaste portée									
T 668/94	20.10.98	3.3.1	23						

		Seite/Page		Seite/Page
1.3 Offenbarung in den Zeichnungen 1.3 Disclosure in drawings 1.3 Divulgation dans les dessins				
T 906/97	10.6.99	3.4.2	36	
1.4 Disclaimer 1.4 Disclaimer 1.4 Disclaimer				
T 13/97	22.11.99	3.4.2	36	
T 596/96	14.12.99	3.3.2	37	
T 893/96	18.8.99	3.3.3	37	
T 915/95	23.11.99	3.3.3	37	
T 541/97	21.4.99	3.2.4	37	
2. Teilanmeldungen – Auslegung von Artikel 76 (1) EPÜ 2. Divisional applications – Interpretation of Article 76(1) EPC 2. Demandes divisionnaires – Interprétation de l'article 76(1) CBE				
T 276/97	26.2.99	3.5.2	39	
3. "Tests" für die Zulässigkeit einer Änderung 3. "Tests" for the allowability of an amendment 3. "Tests" pour l'admissibilité d'une modification				
3.1 Ableitbarkeit von Änderungen aus den ursprünglichen Unterlagen 3.1 Derivability of amendments from application as filed 3.1 Possibilité de déduire les modifications de la demande telle que déposée				
T 859/94	21.9.99	3.3.6	40	
B. Artikel 123 (3) EPÜ B. Article 123(3) EPC B. Article 123(3) CBE				
1. Allgemeines 1. General issues 1. Questions générales				
T 1149/97	7.5.99	3.4.2	40	
T 666/97	1.10.99	3.3.3	41	
2. Kategoriewechsel 2. Change of claim category 2. Changement de catégorie de revendication				
T 20/94	4.11.98	3.3.1	41	
IV. PRIORITÄT IV. PRIORITY IV. PRIORITE				
A. Identität der Erfindung A. Identity of invention A. Identité de l'invention				
1. Beanspruchung der in der Voranmeldung offenbarten Erfindung 1. Claiming the invention disclosed in the earlier application 1. Revendication de l'invention divulguée dans la demande antérieure				
T 552/94	4.12.98	3.3.1	42	
2. Nacharbeitbare Offenbarung im Prioritätsdokument 2. Enabling disclosure in priority document 2. Divulgation dans le document de priorité permettant la reproduction de l'invention				
T 919/93	18.11.98	3.3.4	43	
B. Erste Anmeldung in einem Verbandsland B. First application in a Paris Convention country B. Première demande dans un pays de l'Union				
T 107/96	25.11.98	3.2.5	44	
V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS V. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE				
A. Rechtliches Gehör A. Right to be heard A. Droit d'être entendu				
1. Einleitung 1. General issues 1. Questions générales				
T 1022/98	10.11.99	3.3.5	45	
T 921/94	30.10.98	3.3.1	45	
T 201/98	27.7.99	3.5.1	45	
T 103/97	6.11.98	3.4.2	46	
2. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung 2. Right to be heard in oral proceedings 2. Droit d'être entendu dans une procédure orale				
T 68/94	11.8.99	3.3.4	46	
T 862/98	17.8.99	3.4.2	47	
T 376/98	9.3.99	3.2.1	47	
3. Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung und rechtliches Gehör 3. Non-appearance at oral proceedings and the right to be heard 3. Non-comparution à la procédure orale et droit d'être entendu				
T 1049/93	3.8.99	3.3.1	48	
T 892/94	19.1.99	3.3.2	48	
B. Mündliche Verhandlung B. Oral proceedings B. Procédure orale				
1. Formulierung des Antrags 1. Wording of request 1. Formulation de la requête				
T 528/96	18.11.98	3.5.1	49	
2. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung 2. Preparation and conduct of oral proceedings 2. Préparation et déroulement de la procédure orale				
2.1 Festsetzung und Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung 2.1 Fixing or postponing the date for oral proceedings 2.1 Fixation ou report de la date de la procédure orale				
T 392/97	20.4.99	3.2.1	50	

Seite/Page				Seite/Page			
2.2 Auslegung und Anwendung der Regel 71a EPÜ				3. Verspätet vorgebrachte Beweismittel			
2.2 Interpretation and application of Rule 71a EPC				3. Late-filed evidence			
2.2 Interprétation et application de la règle 71bis CBE				3. Preuves produites tardivement			
T 755/96	6.8.99	3.3.1	50	T 259/94	11.8.98	3.3.1	58
T 476/96	29.4.99	3.3.3	52	T 106/97	16.9.99	3.2.3	58
2.3 Niederschrift über die mündliche Verhandlung				4. Zurückverweisung an die erste Instanz			
2.3 Taking of minutes				4. Remittal to the department of first instance			
2.3 Rédaction du procès-verbal de la procédure orale				4. Renvoi à la première instance			
T 819/96	2.2.99	3.3.1	53	4.1 Sachentscheidung der Beschwerdekammern			
C. Fristen				4.1 Decision on the merits by boards of appeal			
C. Time limits				4.1 Décision sur le fond par la chambre de recours			
C. Délais				T 1060/96	26.1.99	3.2.3	58
1. Unterbrechung des Verfahrens				F. Gebührenordnung			
1. Interruption of proceedings				F. Rules relating to Fees			
1. Interruption de la procédure				F. Règlement relatif aux taxes			
J 26/95	13.10.98		53	1. Zahlung von Gebühren			
D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand				1. Payment of fee			
D. Re-establishment of rights				1. Paiement de la taxe			
D. Restitutio in integrum				J 19/96	23.4.99		59
1. Fristen zur Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags nach Artikel 122 (2) EPÜ				2. Maßgebender Zahlungstag			
1. Time limits for filing an application for re-establishment under Article 122(2) EPC				2. Date of payment			
1. Délais pour présenter une requête en restitutio in integrum au titre de l'article 122(2) CBE				2. Date de paiement			
1.1 Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses				T 1130/98	12.7.99	3.2.1	59
1.1 Two-month time limit from the removal of the cause of non-compliance				G. Prozeßhandlungen			
1.1 Délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement				G. Procedural steps			
				G. Actes de procédure			
				1. Haupt- und Hilfsanträge			
				1. Main and auxiliary requests			
				1. Requête principale et requêtes subsidiaires			
T 167/97	16.11.98	3.2.2	54	T 549/96	9.3.99	3.3.1	60
2. Das Erfordernis der Beachtung "aller gebotenen Sorgfalt"				2. Zulässigkeit			
2. The requirement of "all due care"				2. Admissibility			
2. Obligation de faire preuve de "toute la vigilance nécessaire"				2. Recevabilité			
2.1 Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters				T 382/96	7.7.99	3.3.3	61
2.1 Due care on the part of the professional representative				H. Beweisrecht			
2.1 Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé				H. Law of evidence			
				H. Droit de la preuve			
T 338/98	2.3.99	3.4.2	54	1. Zulässigkeit von Beweismitteln			
E. Verspätetes Vorbringen				1. Admissibility of evidence			
E. Late submission				1. Recevabilité des moyens de preuve			
E. Moyens invoqués tardivement				T 142/97	2.12.99	3.4.1	62
1. Allgemeines zur Relevanzprüfung				2. Beweismwürdigung			
1. Examination as to relevance – general principles				2. Evaluation of evidence			
1. Examen de la pertinence – Principes généraux				2. Appréciation des moyens de preuve			
T 855/96	10.11.99	3.3.5	55	T 665/95	1.3.99	3.2.3	62
T 426/97	14.12.99	3.3.5	56	T 48/96	25.8.98	3.5.1	62
2. Verspätet vorgebrachte Tatsachen				T 212/97			
2. Late-filed facts				8.6.99			
2. Faits invoqués tardivement				3.5.2			
T 252/95	21.8.98	3.3.2	57				

			Seite/Page				Seite/Page
3. Maßstab bei der Beweiswürdigung				K. Weitere Verfahrensfragen			
3. Standard of proof				K. Other procedural questions			
3. Degré de conviction de l'instance				K. Autres questions de procédure			
T 890/96	9.9.99	3.3.6	63	1. Sprachenprivileg			
T 348/94	21.10.98	3.2.2	64	1. Language privilege			
				1. Privilège du choix de la langue			
4. Beweislast				J 21/98	25.10.99		69
4. Burden of proof				J 22/98	25.10.99		69
4. Charge de la preuve				J 6/99	25.10.99		70
T 247/98	17.6.99	3.3.5	65	J 14/99	25.10.99		70
				J 15/99	25.10.99		70
I. Vertretung				2. Aussetzung des Verfahrens			
I. Representation				2. Suspension of proceedings			
I. Représentation				2. Suspension de la procédure			
1. Bestellung eines gemeinsamen Vertreters				J 36/97	25.5.99		70
1. Appointment of a common representative							
1. Désignation d'un mandataire agréé commun				3. Zustellungen			
J 10/96	15.7.98		66	3. Notifications			
				3. Significations			
2. Allgemeine Vollmachten				T 247/98	17.6.99	3.3.5	71
2. General authorisations							
2. Pouvoir général				VI. VERFAHREN VOR DEM EPA			
J 17/98	20.9.99		66	VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO			
				VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB			
3. Mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson				A. Eingangs- und Formalprüfung			
3. Oral submissions by an accompanying person				A. Examination on filing and formalities examination			
3. Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé				A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme			
T 621/98	18.6.99	3.5.1	67	1. Einreichung von Teilanmeldungen			
				1. Filing of divisional applications			
J. Entscheidungen der Organe des EPA				1. Dépôt de demandes divisionnaires			
J. Decisions of EPO departments				1.1 Zeitpunkt der Einreichung einer Teilanmeldung			
J. Décisions des organes de l'OEB				1.1 Time of filing a divisional application			
1. Besorgnis der Befangenheit				1.1 Date limite de dépôt d'une demande divisionnaire			
1. Suspected partiality				J 8/98	6.5.99		72
1. Soupçon de partialité							
T 241/98	26.3.99	3.2.4	67	1.2 Staatenbenennung in Teilanmeldungen			
T 1028/96	15.9.99	3.2.1	68	1.2 Designation of states in divisional applications			
				1.2 Désignation d'Etats dans des demandes divisionnaires			
2. Entscheidungen der Organe des EPA				J 19/96	23.4.99		72
2. Decisions of EPO departments							
2. Décisions des organes de l'OEB				2. Berichtigung von Benennungen			
2.1 Entscheidungsbegründung				2. Correction of designations			
2.1 Reasons for the decision				2. Correction de désignations			
2.1 Motifs d'une décision				J 27/96	16.12.98		73
T 652/97	16.6.99	3.2.3	68				
				B. Prüfungsverfahren			
2.2 Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen				B. Examination procedure			
2.2 Correction of errors in decisions				B. Procédure d'examen			
2.2 Rectification d'erreurs dans des décisions				1. Sachprüfung			
T 212/97	8.6.99	3.5.2	69	1. Substantive examination of the application			
T 965/98	26.8.99	3.3.4	69	1. Examen quant au fond de la demande			
				1.1 Zurückweisung nach einem einzigen Bescheid			
				1.1 Refusal after a single communication			
				1.1 Rejet après une seule notification			
				T 201/98	27.7.99	3.5.1	74

				Seite/Page					Seite/Page
1.2 Änderungen in bezug auf einen nicht recherchierten Gegenstand					2. Beitritt eines vermeintlichen Patentverletzers				
1.2 Amendments relating to unsearched subject-matter					2. Intervention of an alleged infringer				
1.2 Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche					2. Intervention d'un contrefacteur présumé				
T 613/99	30.8.99	3.2.1	75		T 446/95	23.3.99	3.2.2	81	
T 443/97	17.9.99	3.2.4	76		T 392/97	20.4.99	3.2.1	81	
1.3 Prüfung der Patentierbarkeitserfordernisse in Ex-parte-Beschwerdeverfahren					3. Zulässigkeit des Einspruchs				
1.3 Examination as to patentability requirements in ex-parte appeal proceedings					3. Admissibility of opposition				
1.3 Examen des exigences de brevetabilité dans une procédure de recours ex parte					3. Recevabilité de l'opposition				
T 1051/96	13.7.99	3.3.4	77		3.1 Prüfung von Amts wegen durch das EPA				
2. Prüfungsverfahren nach Erlass der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ					3.1 Examination by the EPO of its own motion				
2. Examination proceedings after issue of the Rule 51(4) EPC communication					3.1 Examen d'office par l'OEB				
2. Procédure d'examen après la notification émise au titre de la règle 51(4) CBE					T 960/95	31.3.99	3.3.3	82	
2.1 Innerhalb der Frist nach Regel 51 (4) EPÜ eingereichte Änderungen					3.2 Einspruchsberechtigung – Zulässigkeit gemeinsamer Einsprüche				
2.1 Amendments filed within the period under Rule 51(4) EPC					3.2 Entitlement to file an opposition – admissibility of joint oppositions				
2.1 Modifications produites dans le délai prévu à la règle 51(4) CBE					3.2 Droit de faire opposition – Recevabilité des oppositions conjointes				
T 1066/96	8.7.99	3.4.2	77		T 272/95	15.4.99	3.3.4	82	
2.2 Änderungen nach Erlass der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPU					4. Zulässigkeit von Änderungen – Einreichung zusätzlicher abhängiger und unabhängiger Ansprüche				
2.2 Amendments after issue of the Rule 51(6) EPC communication					4. Admissibility of amendments – filing of additional dependent and independent claims				
2.2 Modifications produites après la notification selon la règle 51(6) CBE					4. Recevabilité de modifications – Dépôt de revendications dépendantes et indépendantes supplémentaires				
T 1225/97	6.11.98	3.5.1	78		T 674/96	29.4.99	3.3.2	84	
C. Einspruchsverfahren					T 24/96	4.3.99	3.2.4	84	
C. Opposition procedure					T 610/95	21.7.99	3.3.2	84	
C. Procédure d'opposition					T 223/97	3.11.98	3.2.1	84	
1. Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren					5. Zusätzliche Recherche				
1. Right to be heard in opposition proceedings					5. Additional search				
1. Droit d'être entendu dans la procédure d'opposition					5. Recherche additionnelle				
1.1 Erfordernis einer Aufforderung nach Artikel 101 (2) EPÜ					T 503/96	12.1.99	3.5.2	85	
1.1 Need for an invitation under Article 101(2) EPC					6. Kostenverteilung				
1.1 Nécessité d'émettre une invitation au titre de l'article 101(2) CBE					6. Apportionment of costs				
T 774/97	17.11.98	3.2.4	79		6. Répartition des frais				
T 103/97	6.11.98	3.4.2	79		6.1 Verspätetes Vorbringen				
1.2 Gelegenheit zur Stellungnahme zu neu geltend gemachten Gründen					6.1 Late submissions				
1.2 Proper opportunity to present comments in reply to new grounds					6.1 Moyens invoqués tardivement				
1.2 Possibilité véritable de prendre position en réponse à de nouveaux motifs					T 1171/97	17.9.99	3.5.1	86	
T 656/96	21.6.99	3.2.3	80		6.2 Eine Partei erscheint nicht in der mündlichen Verhandlung				
					6.2 One of the parties does not appear at the oral proceedings				
					6.2 Non-comparution d'une partie à la procédure orale				
					T 849/95	15.12.98	3.2.2	87	

				Seite/Page					Seite/Page
D. Beschwerdeverfahren					3.3.1 Formelle Beschwerdeberechtigung				
D. Appeal procedure					3.3.1 Entitlement to appeal – formal aspects				
D. Procédure de recours					3.3.1 Personnes en droit de former un recours – Aspects formels				
1. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten					3.3.2 Beschwer				
1. Procedural status of the parties					3.3.2 Party adversely affected				
1. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours					3.3.2 Décision ne faisant pas droit aux prétentions d'une partie				
1.1 Beitritt					3.4 Form und Frist				
1.1 Intervention					3.4 Form and time limit of appeal				
1.1 Intervention					3.4 Forme et délai de recours				
1.1.1 Zulässigkeit des Beitritts					3.4.1 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift				
1.1.1 Admissibility of intervention					3.4.1 Form and content of appeal				
1.1.1 Recevabilité de l'intervention					3.4.1 Forme et contenu de l'acte de recours				
T 144/95	26.2.99	3.2.4	87						
1.1.2 Rechte des Beitretenden, Beitrittsgebühren					3.5 Beschwerdebegründung				
1.1.2 Intervener's rights, fees payable					3.5 Statement of grounds of appeal				
1.1.2 Droits de l'intervenant, taxes dues					3.5 Mémoire exposant les motifs du recours				
T 144/95	26.2.99	3.2.4	87	T 1/97	30.3.99	3.2.1	93		
2. Prüfungsumfang					T 382/96	7.7.99	3.3.3	93	
2. Extent of scrutiny					4. Zurückverweisung				
2. Etendue de l'examen					4. Remittal to the department of first instance				
2.1 Bindung der Beteiligten an ihre Anträge – keine Reformatio in peius					4. Renvoi à la première instance				
2.1 Parties bound by their requests – no reformatio in peius					T 252/95	21.8.98	3.3.2	94	
2.1 Effet obligatoire des requêtes – Pas de reformatio in peius					T 162/97	30.6.99	3.2.4	94	
				T 1007/95	17.11.98	3.3.3	95		
T 315/97	17.12.98	3.4.2	89	5. Abhilfe					
T 401/95	28.1.99	3.3.1	89	5. Interlocutory revision					
T 239/96	23.10.98	3.5.1	89	5. Révision préjudicielle					
2.2 Ermittelter Sachverhalt – Anwendung von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren					T 83/97	16.3.99	3.3.4	95	
2.2 Facts under examination – applying Article 114 in appeals proceedings					T 249/93	27.5.98	3.3.3	95	
2.2 Examen des faits – application de l'article 114 dans la procédure de recours					T 679/97	4.1.99	3.2.3	95	
3. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde					6. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren				
3. Filing and admissibility of the appeal					6. Filing of amended claims in appeal proceedings				
3. Formation et recevabilité du recours					6. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours				
3.1 Beschwerdefähige Entscheidungen					6.1 Kriterien für die Berücksichtigung geänderter Ansprüche				
3.1 Appealable decisions					6.1 Criteria for taking amendments to claims into consideration				
3.1 Décisions susceptibles de recours					6.1 Critères pour la prise en considération des modifications des revendications				
G 1/97	10.12.99		90	T 142/96	2.12.99	3.4.1	96		
J 38/97	22.6.99		91	J 32/95	24.3.99		97		
3.2 Zuständige Beschwerdekammer					6.1.1 Zeitpunkt der Einreichung – Schwierigkeit der Prüfung				
3.2 Board competent to hear a case					6.1.1 Time of filing – difficulty of examination				
3.2 Chambre de recours compétente					6.1.1 Date du dépôt – difficulté de l'examen				
T 379/96	13.1.99	3.3.2	91	T 401/95	28.1.99	3.3.1	98		
3.3 Beschwerdeberechtigung					T 794/94	17.9.98	3.3.4	98	
3.3 Entitlement to appeal									
3.3 Personnes en droit de former un recours									

			Seite/Page				Seite/Page
7. Rückzahlung der Beschwerdegebühr				VII. VERFAHREN VOR DER DISZIPLINARKAMMER			
7. Reimbursement of appeal fees				VII. DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL			
7. Remboursement de la taxe de recours				VII. PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS			
				STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE			
7.1 Billigkeit				1. Erlaß der Vorschriften für die Durchführung der Prüfung			
7.1 Fairness				1. Drawing up the examination procedure			
7.1 Equité				1. Etablissement des dispositions d'exécution du REE			
J 38/97	22.6.99		99	D 11/99	26.5.97		102
7.2 Wesentlicher Verfahrensmangel				2. Überprüfungsbefugnis der Disziplinarkammer in			
7.2 Substantial procedural violation				Prüfungsfragen			
7.2 Vice substantiel de procédure				2. Disciplinary Board's power of review in examination			
				matters			
7.2.1 Definition				2. Pouvoir de vérification de la chambre disciplinaire en			
7.2.1 Definition				matière d'examen			
7.2.1 Définition							
J 14/99	25.10.99		100	D 20/96	22.7.98		102
J 15/99	25.10.99		100	D 6/98	20.4.99		102
J 21/98	25.10.99		100				
J 22/98	25.10.99		100				
J 6/99	25.10.99		100				
7.2.2 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen							
Entscheidung							
7.2.2 Inadequate reasons given in the decision at first							
instance							
7.2.2 Motivation insuffisante d'une décision rendue par la							
première instance							
T 921/94	30.10.98	3.3.1	100				
T 755/96	6.8.99	3.3.1	100				

ANLAGE 2**ANNEX 2****ANNEXE 2****ZITIERTE ENTSCHEIDUNGEN****CITED DECISIONS****DECISIONS CITEES**

Entscheidungen der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten
Decisions of the Disciplinary Board
Décisions de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire

Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammer
Decisions of the technical boards of appeal
Décisions des chambres de recours techniques

Seite/Page

			Seite/Page				Seite/Page	
D 3/89	5.3.89	OJ EPO 1991, 257	102	T 12/81	3.3.1	9.2.82	OJ EPO 1982, 296	25
D 1/92	30.7.92	OJ EPO 1993, 357	102	T 21/81	3.5.1	10.9.82	OJ EPO 1983, 15	25
D 6/92	13.5.92	OJ EPO 1993, 361	102	T 37/82	3.5.1	29.7.83	OJ EPO 1984, 71	24
D 20/96	22.7.98		102	T 84/82	3.3.1	18.3.83	OJ EPO 1983, 451	74
D 6/98	20.4.99		102	T 94/82	3.2.1	22.7.83	OJ EPO 1984, 75	29
D 11/99	26.5.97		102	T 192/82	3.3.1	22.3.84	OJ EPO 1984, 415	25
Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer				T 205/83	3.3.1	25.6.85	OJ EPO 1985, 363	31, 41
Decisions of the Enlarged Board of Appeal				T 198/84	3.3.1	28.2.85	OJ EPO 1985, 209	20
Décisions de la Grande Chambre de recours				T 26/85	3.5.1	20.9.88	OJ EPO 1990, 22	21
G 5/83	5.12.84	OJ EPO 1985, 64	11, 12	T 63/86	3.2.1	10.8.87	OJ EPO 1988, 224	77
G 1/84	24.7.88	OJ EPO 1985, 299	84	T 313/86	3.3.1	12.1.88		37
G 2/88	11.12.89	OJ EPO 1990, 93	12	T 170/87	3.3.1	5.7.88	OJ EPO 1989, 441	23, 37
G 1/91	9.12.91	OJ EPO 1992, 253	76	T 243/87	3.2.1	8.11.90		47
G 4/91	3.11.92	OJ EPO 1993, 707	88	T 295/87	3.3.1	6.12.88	OJ EPO 1990, 470	83
G 6/91	6.3.92	OJ EPO 1992, 491	69, 70	T 326/87	3.3.3	28.8.90	OJ EPO 1992, 522	87
G 9/91	31.3.93	OJ EPO 1993, 408	57, 94	T 61/88	3.4.1	5.6.89		24
G 10/91	31.3.93	OJ EPO 1993, 420	57, 80, 86, 94	T 514/88	3.2.2	10.10.89	OJ EPO 1992, 570	35
G 1/92	18.12.92	OJ EPO 1993, 277	16	T 275/89	3.2.1	3.5.90	OJ EPO 1992, 196	79
G 2/92	6.7.93	OJ EPO 1993, 591	76	T 300/89	3.3.1	11.4.90	OJ EPO 1991, 480	74
G 4/92	29.10.93	OJ EPO 1994, 142	48, 49	T 418/89	3.3.2	8.1.91	OJ EPO 1993, 20	29
G 1/93	2.2.94	OJ EPO 1994, 541	38, 39	T 538/89	3.2.1	2.1.91		79
G 3/93	16.8.94	OJ EPO 1995, 18	43	T 666/89	3.3.1	10.9.91	OJ EPO 1993, 495	21
G 7/93	13.5.94	OJ EPO 1994, 775	78	T 182/90	3.2.2	30.7.93	OJ EPO 1994, 641	10
G 10/93	30.11.94	OJ EPO 1995, 172	77	T 317/90	3.3.3	23.4.92		83
G 4/95	19.2.96	OJ EPO 1996, 412	67	T 449/90	3.3.2	5.12.91		43
G 7/95	19.7.96	OJ EPO 1996, 626	80	T 611/90	3.3.3	21.2.91	OJ EPO 1993, 50	87
G 1/97	10.12.99	OJ EPO 2000, 322	90	T 246/91	3.3.1	14.9.93		22
G 1/98	20.12.99	OJ EPO 2000, 111	13	T 289/91	3.3.1	10.3.93	OJ EPO 1994, 649	82
G 3/98	12.7.00	OJ EPO 2000, ***	19	T 393/91	3.3.2	12.10.94		36
G 2/99	12.7.00	OJ EPO 2000, ***	19	T 495/91	3.3.1	20.7.93		22
Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer				T 623/91	3.3.1	16.2.93		37
Decisions of the Legal Board of Appeal				T 686/91	3.3.1	30.6.94		21
Décisions de la chambre de recours juridique				T 327/92	3.3.4	22.4.97		89
J 23/82	28.1.83	OJ EPO 1983, 127	59	T 382/92	3.2.4	26.11.92		91, 100
J 7/83	2.12.83	OJ EPO 1984, 211	54	T 482/92	3.3.1	23.1.97		21
J 9/90	8.4.92		54	T 694/92	3.3.4	8.5.96	OJ EPO 1997, 408	28
J 22/95	4.7.97	OJ EPO 1998, 569	72	T 766/92	3.4.1	14.5.96		25
J 26/95	13.10.98	OJ EPO 1999, 668	53	T 939/92	3.3.1	12.9.95	OJ EPO 1996, 309	23
J 32/95	24.3.99	OJ EPO 1999, 713	92, 97	T 1002/92	3.4.1	6.7.94	OJ EPO 1995, 605	56
J 7/96	20.1.98	OJ EPO 1999, 443	70	T 249/93	3.3.3	27.5.98		95
J 8/96	20.1.98		70	T 279/93	3.3.1	12.12.96		11
J 10/96	15.7.98		66	T 296/93	3.3.4	28.7.94	OJ EPO 1995, 627	87
J 19/96	23.4.99		59, 72	T 298/93	3.3.1	19.12.96		21
J 27/96	16.12.98		73	T 325/93	3.3.3	11.9.97		21
J 36/97	25.5.99		70	T 829/93	3.4.2	24.5.96		83, 99
J 38/97	22.6.99		91, 99	T 919/93	3.3.4	18.11.98		43
J 8/98	6.5.99	OJ EPO 1999, 687	72	T 977/93	3.3.4	30.3.99	OJ EPO 2000, ***	16
J 17/98	20.9.99		66	T 1049/93	3.3.1	3.8.99		48
J 21/98	25.10.99	OJ EPO 2000, 406	69, 100	T 1082/93	3.3.3	14.11.97		43
J 22/98	25.10.99		69, 100	T 20/94	3.3.1	4.11.98		32, 41
J 6/99	25.10.99		70, 100	T 45/94	3.2.1	2.11.94		59
J 14/99	25.10.99		70, 100	T 68/94	3.3.4	11.8.99		46
J 15/99	25.10.99		70, 100	T 134/94	3.3.2	12.11.96		43
				T 259/94	3.3.1	11.8.98		58
				T 348/94	3.2.2	21.10.98		13, 64
				T 406/94	3.3.5	17.12.97		19
				T 459/94	3.3.3	13.5.97		56
				T 552/94	3.3.1	4.12.98		42
				T 668/94	3.3.1	20.10.98		23
				T 751/94	3.4.3	12.5.99		21
				T 794/94	3.3.4	17.9.98		27, 84, 98
				T 859/94	3.3.6	21.9.99		40

			Seite/Page				Seite/Page	
T 892/94	3.3.2	19.1.99	OJ EPO 2000, 1	12, 48	T 276/97	3.5.2	26.2.99	35, 39
T 921/94	3.3.1	30.10.98		45, 100	T 308/97	3.3.5	10.11.98	23
T 144/95	3.2.4	26.2.99		87, 88	T 315/97	3.4.2	17.12.98	OJ EPO 1999, 554
T 151/95	3.3.2	18.6.98		31	T 392/97	3.2.1	20.4.99	89
T 252/95	3.3.2	21.8.98		57, 94	T 409/97	3.2.4	25.11.98	50, 81
T 253/95	3.3.3	17.12.97		67	T 426/97	3.3.5	14.12.99	31
T 272/95	3.3.4	15.4.99	OJ EPO 1999, 590	82, 92	T 443/97	3.2.4	17.9.99	56
T 277/95	3.3.4	16.4.99		28	T 541/97	3.2.4	21.4.99	76
T 317/95	3.3.2	26.2.99		11	T 550/97	3.5.1	21.9.99	29, 37
T 401/95	3.3.1	28.1.99		89, 98	T 611/97	3.5.2	19.5.99	25
T 446/95	3.2.2	23.3.99		81	T 644/97	3.3.3	22.4.99	14
T 515/95	3.3.6	26.8.99		30	T 652/97	3.2.3	16.6.99	21, 22
T 535/95	3.2.4	12.4.99		19	T 666/97	3.3.3	1.10.99	68
T 583/95	3.2.3	22.12.97		89	T 679/97	3.2.3	4.1.99	41
T 589/95	3.3.3	5.11.98		24, 26	T 774/97	3.2.4	17.11.98	95
T 610/95	3.3.2	21.7.99		15, 84	T 792/97	3.3.3	9.9.99	79
T 611/95	3.2.5	13.7.99		13	T 818/97	3.2.3	26.5.99	22
T 645/95	3.3.5	25.2.99		37	T 906/97	3.4.2	10.6.99	26
T 665/95	3.2.3	1.3.99		62	T 1149/97	3.4.2	7.5.99	36
T 727/95	3.3.4	21.5.99	OJ EPO 2000, ***	27	T 1171/97	3.5.1	17.9.99	OJ EPO 2000, 259
T 849/95	3.2.2	15.12.98		87	T 1225/97	3.5.1	6.11.98	40
T 915/95	3.3.3	23.11.99		37	T 201/98	3.5.1	27.7.99	86
T 960/95	3.3.3	31.3.99		82	T 241/98	3.2.4	26.3.99	78
T 1007/95	3.3.3	17.11.98	OJ EPO 1999, 733	95	T 247/98	3.3.5	17.6.99	45, 74
T 24/96	3.2.4	4.3.99		84	T 338/98	3.4.2	2.3.99	67
T 48/96	3.5.1	25.8.98		14, 62	T 376/98	3.2.1	9.3.99	65, 71
T 59/96	3.3.1	7.4.99		21	T 480/98	3.2.4	28.4.99	54
T 65/96	3.3.3	18.3.98		20	T 621/98	3.5.1	18.6.99	47
T 80/96	3.3.2	16.6.99	OJ EPO 2000, 50	10, 17	T 690/98	3.2.1	22.6.99	30
T 107/96	3.2.5	25.11.98		44	T 862/98	3.4.2	17.8.99	67
T 142/96	3.2.2	14.4.99		93, 96	T 872/98	3.2.1	26.10.99	90
T 158/96	3.3.2	28.10.98		16	T 965/98	3.3.4	26.8.99	47
T 239/96	3.5.1	23.10.98		89	T 1022/98	3.3.5	10.11.99	25
T 262/96	3.3.5	25.8.99		18	T 1130/98	3.2.1	12.7.99	69
T 319/96	3.2.3	11.12.98		34	T 35/99	3.2.2	29.9.99	45
T 339/96	3.5.2	21.10.98		22	T 613/99	3.2.1	30.8.99	OJ EPO 2000, ***
T 379/96	3.3.2	13.1.99		91				10
T 382/96	3.3.3	7.7.99		61, 93				75
T 476/96	3.3.3	29.4.99		52	PCT Widersprüche			
T 503/96	3.5.2	12.1.99		85	PCT Protests			
T 505/96	3.5.1	15.12.98		24	PCT Réserves			
T 528/96	3.5.1	18.11.98		49	W 6/98	3.4.2	17.12.98	33
T 549/96	3.3.1	9.3.99		60	W 11/99	3.3.5	20.10.99	OJ EPO 2000, 186
T 574/96	3.3.1	30.7.99		30				34
T 596/96	3.3.2	14.12.99		37				
T 656/96	3.2.3	21.6.99		80				
T 674/96	3.3.2	29.4.99		26, 84				
T 686/96	3.3.5	6.5.99		15				
T 755/96	3.3.1	6.8.99	OJ EPO 2000, 174	50, 101				
T 819/96	3.3.1	2.2.99		53				
T 855/96	3.3.5	10.11.99		55				
T 863/96	3.3.2	4.2.99		37				
T 890/96	3.3.6	9.9.99		63				
T 893/96	3.3.3	18.8.99		37				
T 936/96	3.3.5	11.6.99		25				
T 1028/96	3.2.1	15.9.99	OJ EPO 2000, ***	68				
T 1051/96	3.3.4	13.7.99		77				
T 1060/96	3.2.3	26.1.99		58				
T 1066/96	3.4.2	8.7.99		77				
T 1/97	3.2.1	30.3.99		93				
T 10/97	3.4.2	7.10.99		36				
T 13/97	3.4.2	22.11.99		36				
T 40/97	3.2.1	1.12.98		35				
T 83/97	3.3.4	16.3.99		95				
T 103/97	3.4.2	6.11.98		46, 79				
T 106/97	3.2.3	16.9.99		58				
T 142/97	3.4.1	2.12.99	OJ EPO 2000, 358	62				
T 162/97	3.2.4	30.6.99		94				
T 167/97	3.2.2	16.11.98	OJ EPO 1999, 488	54				
T 202/97	3.5.2	10.2.99		14				
T 212/97	3.5.2	8.6.99		63, 69				
T 223/97	3.2.1	3.11.98		84				

ANLAGE 3

LEITSÄTZE der ENTSCHEIDUNGEN des Jahres 1999, die im ABI. EPA veröffentlicht wurden oder zur Veröffentlichung vorgesehen sind¹

N° DU RECOURS : G 1/97, JO OEB 2000, 322
DEMANDEUR : ETA S.A. Fabriques d'Ebauches
MOT CLEF : enquête en vue d'une révision/ETA
DATE : 10.12.1999
N° DE LA DEMANDE : 83810210.1

SOMMAIRE :

I. Dans le cadre de la Convention sur le brevet européen, il convient de réserver une suite juridictionnelle d'irrecevabilité aux requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et qui tendent à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours de l'OEB.

II. La décision d'irrecevabilité appartient à la chambre de recours qui a pris la décision dont la révision est demandée. Elle pourra être rendue immédiatement et sans autre formalité processuelle.

III. Cette suite juridictionnelle ne vaut que pour lesdites requêtes dirigées contre une décision d'une chambre de recours portant une date postérieure à celle de la présente décision.

IV. Lorsque la division juridique de l'OEB est appelée à statuer quant à l'inscription au Registre européen des brevets d'une requête dirigée contre une décision d'une chambre de recours, elle doit s'abstenir de prescrire cette inscription s'il apparaît que, quelle qu'en soit la forme, cette requête est fondée sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et tend à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours.

ANNEX 3

HEADNOTES to DECISIONS delivered in 1999 which have already been published in OJ EPO, or are scheduled for publication¹

CASE NUMBER: G 4/97, OJ EPO 1999, 270
APPLICANT: Genentech, Inc.
HEADWORD: Opposition on behalf of a third party
DATE: 21.1.1999
APPLICATION NO: 82304478.9

HEADNOTE:

I(a). An opposition is not inadmissible purely because the person named as opponent according to Rule 55(a) EPC is acting on behalf of a third party.

I(b). Such an opposition is, however, inadmissible if the involvement of the opponent is to be regarded as circumventing the law by abuse of process.

I(c). Such a circumvention of the law arises, in particular, if:

- the opponent is acting on behalf of the patent proprietor;
- the opponent is acting on behalf of a client in the context of activities which, taken as a whole, are typically associated with professional representatives, without possessing the relevant qualifications required by Article 134 EPC.

I(d). However, a circumvention of the law by abuse of process does not arise purely because:

- a professional representative is acting in his own name on behalf of a client;
- an opponent with either a residence or principal place of business in one of the EPC contracting states is acting on behalf of a third party who does not meet this requirement.

II. In determining whether the law has been circumvented by abuse of process, the principle of the free evaluation of evidence is to be applied. The burden of proof is to be borne by the person alleging that the opposition is inadmissible. The deciding body has to be satisfied on the basis of clear and convincing evidence that the law has been circumvented by abuse of process.

III. The admissibility of an opposition on grounds relating to the identity of an opponent may be challenged during the course of the appeal, even if no such challenge had been raised before the opposition division.

ANNEXE 3

SOMMAIRES des DECISIONS rendues en 1999 qui ont déjà été publiées dans le JO OEB, ou dont la publication y est prévue¹

¹ Diese Leitsätze erscheinen in der Anlage 3 nur in der Verfahrenssprache.

¹ These headnotes are published in Annex 3 in the language of the proceedings only.

¹ Ces sommaires ne sont publiés dans l'Annexe 3 que dans la langue de la procédure.

CASE NUMBER: G 1/98, OJ EPO 2000, 111
APPLICANT: Novartis AG
HEADWORD: Transgenic plant/NOVARTIS II
DATE: 20.12.1999
APPLICATION NO: 91810144.5

HEADNOTE:

I. A claim wherein specific plant varieties are not individually claimed is not excluded from patentability under Article 53(b) EPC even though it may embrace plant varieties.

II. When a claim to a process for the production of a plant variety is examined, Article 64(2) EPC is not to be taken into consideration.

III. The exception to patentability in Article 53(b), first half-sentence, EPC applies to plant varieties irrespective of the way in which they were produced. Therefore, plant varieties containing genes introduced into an ancestral plant by recombinant gene technology are excluded from patentability.

CASE NUMBER: G 3/98, OJ EPO 2000, ***
DATE: 12.7.2000

HEADNOTE:

For the calculation of the six-month period referred to in Article 55(1) EPC, the relevant date is the date of the actual filing of the European patent application; the date of priority is not to be taken account of in calculating this period.

AKTENZEICHEN: G 2/99, ABI. EPA 2000, ***
DATUM: 12.07.2000

LEITSATZ:

Für die Berechnung der Frist von sechs Monaten nach Artikel 55(1) EPÜ ist der Tag der tatsächlichen Einreichung der europäischen Patentanmeldung maßgebend; der Prioritätstag ist für die Berechnung dieser Frist nicht heranzuziehen.

CASE NUMBER: J 26/95, OJ EPO 1999, 668
HEADWORD: Bankruptcy
DATE: 13.10.1998
APPLICATION NO: 88903612.5

HEADNOTE:

I. Assessing whether there are documents satisfying the European Patent Office that a transfer has taken place in accordance with Rule 20(1) and (3) EPC and making the entry in the Register is the responsibility of the relevant department of first instance. Accordingly, in appeal proceedings, substitution of another party for the original applicant, is possible only once the relevant department of first instance has made the entry or where there is clear-cut evidence of a transfer (point 2).

II. In the absence of specific circumstances having been shown in the case under consideration, proceedings against the applicant under Chapter 11 "Reorganization" of Title 11 – Bankruptcy – of the United States Code do not interrupt proceedings before the European Patent Office within the meaning of Rule 90(1)(b) EPC (point 4.4).

III. Where time limits expiring independently of one another have been missed by the applicant, each resulting in the application being deemed withdrawn, a request for re-establishment has to be filed in respect of each unobserved time limit. In accordance with Article 122(3), second sentence, EPC, a fee for re-establishment has to be paid in respect of each request. It is irrelevant whether the requests for re-establishment are filed in the same letter or in different letters and whether they are based on the same or different grounds (point 5.2).

CASE NUMBER: J 32/95, OJ EPO 1999, 713
HEADWORD: Power of examining division/reimbursement of appeal fee
DATE: 24.3.1999
APPLICATION NO: 92200280.3

HEADNOTE:

I. Under Rule 67 EPC, in the event of interlocutory revision, the department whose decision has been impugned does not have the power to refuse a requested reimbursement of the appeal fee.

II. Such power lies with the board of appeal.

III. If the department whose decision is contested considers the requirements of Article 109 EPC for interlocutory revision to be fulfilled, but not the requirements of Rule 67 EPC for reimbursement of the appeal fee, it must rectify its decision and remit the request for reimbursement of the appeal fee to the board of appeal for a decision.

CASE NUMBER: J 7/96, OJ EPO 1999, 443
HEADWORD: Suspension of proceedings
DATE: 20.1.1998
APPLICATION NO: 91915912.9

HEADNOTE:

A decision of the examining division to grant a European patent (Article 97(2) EPC) does not take effect on the date the decision-making process following written proceedings before that division is completed but on the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant (Article 97(4) EPC). In the interim period, proceedings for grant are still pending before the EPO and a request for suspension of proceedings under Rule 13 EPC is admissible.

CASE NUMBER: J 21/98, OJ EPO 2000, 406
APPLICANT: Ausimont S.p.A.
HEADWORD: Examination fee reduction
BOARD OF APPEAL: 3.1.1
DATE: 25.10.1999
APPLICATION NO: 93102384.0

HEADNOTE:

The applicant has the right to reduction of the examination fee, when the requirements provided for in Articles 14(2) and (4) and 94(2) EPC are fulfilled, which in circumstances such as those of the present case may indeed be satisfied, even though the request for examination in an official language of a contracting state other than English, French or German has not been filed together with the request for grant.

CASE NUMBER: T 977/93, OJ EPO 2000, ***
HEADWORD: Canine coronavirus vaccine
BOARD OF APPEAL: 3.3.4
DATE: 30.3.1999
APPLICATION NO: 84902632.3

HEADNOTE:

A product made available to the public is not reproducible within the meaning of decision G 1/92 (point 4.1) and thus does not belong to the state of the art if the skilled person is not in a position to establish identity of the reproduced product with the commercially available product because the intrinsic and extrinsic features of the product are not accessible and there is a high probability of variation upon reproduction. (See Reasons 11.1 to 11.3 and 12)

CASE NUMBER: T 892/94, OJ EPO 2000, 1
HEADWORD: Deodorant compositions
BOARD OF APPEAL: 3.3.2
DATE: 19.1.1999
APPLICATION NO: 87902669.8

HEADNOTE:

I. The right to be heard of a party absent in oral proceedings as expounded in G 4/92 (OJ EPO 1994, 149) may, in appropriate circumstances, be surrendered by a party declaring that it will take no further part in the proceedings (Reasons 2.2-2.5).

II. According to G 2/88 (OJ EPO 1990, 93), novelty within the meaning of Article 54(1) EPC can be acknowledged for a claim directed to the use of a known substance for a hitherto unknown, ie new, non-medical purpose reflecting a newly discovered technical effect. However, a newly discovered technical effect does not confer novelty on a claim directed to the use of a known substance for a known non-medical purpose if the newly discovered technical effect already underlies the known use of the known substance (Reasons 3.4).

CASE NUMBER: T 272/95, OJ EPO 1999, 590
HEADWORD: Admissibility of joint opposition or joint appeal
BOARD OF APPEAL: 3.3.4
DATE: 15.4.1999
APPLICATION NO: 83307553.4

HEADNOTE:

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

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

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

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

CASE NUMBER: T 727/95, OJ EPO 2000, ***
APPLICANT: WEYERSHAEUSER COMPANY
OPONENT: Ajinomoto Co., Inc.
HEADWORD: Cellulose/WEYERSHAEUSER
BOARD OF APPEAL: 3.3.4
DATE: 21.5.1999
APPLICATION NO: 86308092.5

HEADNOTE:

Relying on chance events for reproducibility amounts to undue burden in the absence of evidence that such chance events occur and can be identified frequently enough to guarantee success.

CASE NUMBER: T 1007/95, OJ EPO 1999, 733
HEADWORD: Appeal inadmissible
BOARD OF APPEAL: 3.3.3
DATE: 17.11.1998
APPLICATION NO: 89102757.5

HEADNOTE:

An appeal unconnected with the reasons given in the appealed decision (lack of inventive step) and directed only to a new ground for opposition (lack of novelty) based on a new document is contrary to the principles laid down in decisions G 9/91 and G 10/91, according to which an appeal should be within the same legal and factual framework as the opposition proceedings. It is tantamount to a new opposition and is thus inadmissible.

AKTENZEICHEN: T 80/96, ABI. EPA 2000, 50
STICHWORT: L-Carnitin
BESCHWERDEKAMMER: 3.3.2
DATUM: 16.06.1999
ANMELDENUMMER: 90125138.9

LEITSÄTZE:

I. Bei einem Wirkstoff, welcher an sich als wasserlöslich bekannt ist, ergibt sich für den Fachmann keine Hinzufügung oder Änderung in der Definition des Wirkstoffes, wenn dieser als Lösung beschrieben und beansprucht wird.

II. Analogerweise kann in einem Anspruch, der auf eine Zubereitung eines bekannten strukturell definierten Wirkstoffes mit mindestens einem Hilfsstoff gerichtet ist und in dem das Merkmal "mit Hilfsstoff(en)" zum Ausdruck bringt, daß dem Wirkstoff irgend etwas hinzugefügt wird, die Beimischung eines unbestimmten Hilfsstoffs angesichts der unbegrenzten Zahl der in Betracht kommenden Stoffe nicht als gegenständliche und unterscheidungskräftige Ergänzung dieses Wirkstoffes gewertet werden, solange dieses für die Anerkennung der Neuheit notwendige Merkmal nicht derart konkretisiert wird, daß der Fachmann erkennen kann, was dem Wirkstoff beizumischen ist (vgl. Punkt 4 der Entscheidungsgründe).

CASE NUMBER: T 755/96, OJ EPO 2000, 174
HEADWORD: Camptothecin derivatives
BOARD OF APPEAL: 3.3.1
DATE: 06.08.1999
APPLICATION NO: 90310085.7

HEADNOTE:

In ex parte proceedings, Rule 71a EPC gives the examining division a discretion to admit or refuse amended claims until a decision is issued under Article 97 EPC. This discretion must be exercised by considering all relevant factors which arise in a particular case and by balancing the applicant's interest in obtaining proper patent protection for his claimed invention and the EPO's interest in bringing the examination procedure to a speedy close by the issue of a decision. If in exercising said discretion amended claims are not admitted, the reasons therefor must be given. The assessment that they were filed too late under Rule 71a EPC does not represent an adequate reasoning in conformity with Rule 68(2) EPC.

CASE NUMBER: T 1028/96, OJ EPO 2000, ***
HEADWORD: Suspected partiality/DU PONT DE NEMOURS
BOARD OF APPEAL: 3.2.1
DATE: 15.9.1999
APPLICATION NO: 86106603.3

HEADNOTE:

I. In certain special circumstances members of a board of appeal in opposition proceedings may be "suspected of partiality" as set out in Article 24(3) EPC if they participated as such in the decision to grant the patent in suit (see point 6.5 of the reasons).

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) for the purpose of opening the procedure under Article 24(4) EPC (see point 1 of the reasons).

AKTENZEICHEN: T 142/97, ABI. EPA 2000, 358
STICHWORT: Vorrichtung zum Vereinzeln von scheibenförmigen Gegenständen
BESCHWERDEKAMMER: 3.4.1
DATUM: 02.12.1999
ANMELDENUMMER: 88106957.9

LEITSATZ:

Ein Organ des EPA ist grundsätzlich verpflichtet, sich von der Relevanz vorgelegter Beweismittel zu überzeugen, bevor es über deren Annahme oder Ablehnung entscheidet. Nur bei Vorliegen besonderer Umstände kann eine Prüfung auf Relevanz entbehrlich sein. Die Weigerung einer Einspruchsabteilung, rechtzeitig vorgelegte Beweismittel (wie z. B. Zeugenbeweis und Einnahme des Augenscheins) in Betracht zu ziehen, stellt demnach eine Verletzung der grundlegenden Rechte einer Partei auf freie Wahl der Beweismittel und rechtliches Gehör dar (Artikel 117 (1) und 113 (1) EPÜ).

CASE NUMBER: T 167/97, OJ EPO 1999, 488
HEADWORD: Admissibility
BOARD OF APPEAL: 3.2.2
DATE: 16.11.1998
APPLICATION NO: 90304778.5

HEADNOTE:

I. The requirement of Article 122(2), second sentence, EPC that the "omitted act" must be completed within the prescribed period implies that the completed act also must meet the requirements of the EPC - ie in the present case that the statement of grounds of appeal is admissible for the purpose of Article 108, last sentence, EPC.

II. Where the statement of grounds filed with the request for re-establishment is insufficient for the appeal to be declared admissible, the request for re-establishment must itself be declared inadmissible.

CASE NUMBER: T 315/97, OJ EPO 1999, 554
HEADWORD: Reformatio in peius
BOARD OF APPEAL: 3.4.2
DATE: 17.12.1998
APPLICATION NO: 86308961.1

HEADNOTE:

The following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal:

Must an amended claim which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if he had not appealed – eg by deleting a limiting feature of the claim – be rejected?

CASE NUMBER: T 1149/97, OJ EPO 2000, 259
HEADWORD: Fluid transducer/SOLARTRON
BOARD OF APPEAL: 3.4.2
DATE: 7.5.1999
APPLICATION NO: 88301957.2

HEADNOTE:

I. Without opposition, issue of a decision to grant a European patent normally constitutes a "cut-off" point for making amendments to the application documents in the European proceedings. If an opposition has been filed, "cut-off" effects due to the grant of a patent may be seen in the restrictions imposed on further amendments to the patent specification by Rules 57a and 87 and Article 123(3) EPC.

II. Although Article 123(3) EPC only addresses the claims of the European patent, amendments to the description and the drawings may also extend the protection conferred in accordance with Article 69(1) EPC.

III. If, in view of Articles 84 and 69 EPC, the application documents have been adapted to amended claims before grant, thereby deleting part of the subject-matter originally disclosed in order to avoid inconsistencies in the patent specification, as a rule subject-matter deleted for this reason can neither be reinserted into the patent specification nor into the claims as granted without infringing Article 123(3) EPC. An analogous finding applies to subject-matter retained in the patent specification during such adaptation for reasons of comprehensibility, but indicated as not relating to the claimed invention (see point 6. of the reasons).

CASE NUMBER: T 35/99, OJ EPO 2000, ***
HEADWORD: Pericardial access/GEORGETOWN UNIVERSITY
BOARD OF APPEAL: 3.2.2
DATE: 29.9.1999
APPLICATION NO: 92923107.4

HEADNOTE:

In contrast to procedures whose end result is the death of the living being "under treatment", either deliberately or incidentally (eg the slaughter of animals or methods for measuring biological functions of an animal which comprise the sacrificing of said animal, see T 182/90), those physical interventions on the human or animal body which, whatever their specific purpose, give priority to maintaining the life or health of the body on which they are performed, are "in their nature" methods for treatment by surgery within the meaning of Article 52(4) EPC.

The terms "treatment" and "surgery" in Article 52(4) EPC cannot be considered as constituting two distinct requirements for the exclusion provided therein. The exclusion encompasses any surgical activity, irrespective of whether it is carried out alone or in combination with other medical or non-medical measures.

AKTENZEICHEN: W 11/99, ABI. EPA 2000,186
STICHWORT: Percarbonat
BESCHWERDEKAMMER: 3.3.5
DATUM: 20.10.1999

LEITSATZ:

Sind in einer internationalen Patentanmeldung Ansprüche auf Produkte und ein Verfahren zu deren Herstellung gerichtet, so kann das Vorhandensein entsprechender besonderer technischer Merkmale im Sinne der Regel 13.2 PCT nicht schon mit der Begründung verneint werden, daß das Verfahren auch zur Herstellung anderer Produkte verwendet werden kann (siehe Punkt 2.1 bis 2.7 der Gründe).

ANLAGE 4**Vorlagen an die Große Beschwerdekammer¹****Vorlagen der Beschwerdekammern
Referrals by boards of appeal
Questions soumises par les chambres de recours**

I. On 29 July 1998, in accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the European Patent Office referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in order to ensure uniform application of the law:

1(a) Does the requirement of the "same invention" in Article 87(1) EPC mean that the extent of the right to priority derivable from a priority application for a later application is determined by, and at the same time limited to, what is at least implicitly disclosed in the priority application?

(b) Or can a lesser degree of correspondence between the priority application and the subject-matter claimed in the later application be sufficient in this respect and still justify a right to priority?

2. If question 1(b) is answered in the affirmative, what are the criteria to be applied in assessing whether the claim in the later application is in respect of the same invention as is in the priority application?

3. In particular, where features not disclosed, even implicitly, in the priority application have been added in the relevant claim of the later application, or where features defined in broader terms in the priority application have been more specifically or more narrowly defined in the later application, can a right to priority nevertheless be derived from the priority application and, if so, what are the criteria which must be met to justify the priority in such cases?

The case is pending under Ref. No. **G 2/98**.

II. On 5 October 1998, in accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the European Patent Office referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in order to ensure uniform application of the law:

1(a) Is the designation of a contracting state party to the EPC in a European patent application of no legal effect and deemed never to have taken place if the relevant designation fee has not been paid within the applicable time limit?

(b) If the answer to (a) is in the affirmative, does the fact that no designation fees are paid at all mean that the application loses its date of filing?

(c) If the answer to (a) is in the affirmative, does the fact that a designation fee in respect of a particular contracting state is not paid mean that the application never had the effect provided for in Article 66 EPC in that state?

(d) If the answer to (a) is in the affirmative, which states can be designated in a divisional application filed before expiry of the time limit for paying the designation fees in the parent application, and what is the effect on the divisional application if subsequently no designation fees are paid at all in the parent application?

¹ Die Vorlagen an die Große Beschwerdekammer erscheinen in der Anlage 4 nur in der Verfahrenssprache.

ANNEX 4**Referrals to the Enlarged Board of Appeal¹****Referrals to the Enlarged Board of Appeal**

2. If the answer to question 1(a) is negative, as from what date does the deemed withdrawal of the designation of a contracting state provided for in Article 91(4) EPC take effect?

The case is pending under Ref. No. **G 4/98**.

III. In decision **T 315/97** dated 17 December 1998, Technical Board of Appeal 3.4.2 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

Must an amended claim which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if he had not appealed – eg by deleting a limiting feature of the claim – be rejected?

The case is pending under Ref. No. **G 1/99**.

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

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

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

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

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

¹ The referrals to the Enlarged Board of Appeal are published in Annex 4 in the language of proceedings only.

¹ Les questions soumises à la Grande Chambre de recours ne sont publiées que dans la langue de la procédure.

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



**Europäisches
Patentamt**

**European
Patent Office**

**Office européen
de brevets**

**Sonderausgabe zum
Amtsblatt 2000**

**Special edition of the
Official Journal 2000**

**Edition spéciale du
Journal officiel 2000**

Rechtsprechung

Case Law

Jurisprudence

Die Rechtsprechung der
Beschwerdekammern
des EPA im Jahr 1999

EPO Board of Appeal
Case Law in 1999

La jurisprudence des
chambres de recours de
l'OEB en 1999

ISSN 0170/9291

Herausgeber und Schriftleitung

Europäisches Patentamt
Direktion 5.2.2
D-80298 München
☎ (+49-89) 2399-5225
Fax: (+49-89) 2399-5219

Für den Inhalt verantwortlich

Referat 3.0.30

Published and edited by

European Patent Office
Directorate 5.2.2
D-80298 Munich
☎ (+49-89) 2399-5225
Fax: (+49-89) 2399-5219

Responsible for the content

Department 3.0.30

Publication et rédaction

Office européen des brevets
Direction 5.2.2
D-80298 Munich
☎ (+49-89) 2399-5225
Fax : (+49-89) 2399-5219

Responsable de la rédaction

Service 3.0.30

DIE RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER DES EPA IM JAHR 1999

Inhaltsverzeichnis I

VORWORT des Vizepräsidenten 1

TEIL I 2

TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHR 1999 2

1. Einleitung 2

2. Geschäftslage 2

2.1 Eingegangene Beschwerden und sonstige Verfahren vor den Beschwerdekammern 2

2.1.1 Große Beschwerdekammer 2

2.1.2 Juristische Beschwerdekammer 3

2.1.3 Technische Beschwerdekammern 3

2.1.4 Widerspruchsverfahren 3

2.1.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung 4

2.2 Erledigungen 4

2.2.1 Große Beschwerdekammer 4

2.2.2 Juristische Beschwerdekammer 4

2.2.3 Technische Beschwerdekammern 4

2.2.4 Widerspruchsverfahren 5

2.2.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung 5

2.3 Anhängige Verfahren 5

2.3.1 Große Beschwerdekammer 5

2.3.2 Juristische und Technische Beschwerdekammern 5

2.3.3 Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten 6

2.4 Verfahrensdauer 6

2.5 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache 6

3. Allgemeine Entwicklungen in der Generaldirektion 3 6

4. Personalstand und Geschäftsverteilung 7

5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmeldern und zugelassenen Vertretern 7

6. Information über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern 7

6.1 Veröffentlichung von Entscheidungen im Internet 7

6.2 Veröffentlichung von Entscheidungen im Amtsblatt 8

6.3 Rechtsprechungsdaten auf CD-ROM 8

6.4 Volltext-Datenbank PALDAS 8

6.5 Ergänzende Publikationen der GD 3 9

TEIL II 10

DIE RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER DES EPA IM JAHR 1999

I. PATENTIERBARKEIT 10

A. Patentfähige Erfindungen 10

1. Medizinische Methoden 10

1.1 Chirurgische Verfahren 10

2. Neuheit der Verwendung – Zweite (weitere) medizinische Verwendung 10

2.1 Form der Ansprüche 10

2.2 Neuheit der neuen therapeutischen Verwendung – Unterschied in der verschriebenen Verabreichungsweise für zwei Arzneimittel 11

3. Zweite (weitere) nichtmedizinische Verwendung 12

3.1 Neuheitskriterien für Ansprüche auf eine nichtmedizinische Verwendung 12

BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 1999

Contents I

FOREWORD by the Vice-President 1

PART I 2

BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 1999 2

1. Introduction 2

2. Volume of work 2

2.1 Appeals filed and other proceedings before the boards 2

2.1.1 Enlarged Board of Appeal 2

2.1.2 Legal Board of Appeal 3

2.1.3 Technical boards of appeal 3

2.1.4 Protests 3

2.1.5 Disciplinary matters and European qualifying examination (EQE) 4

2.2 Appeals settled 4

2.2.1 Enlarged Board of Appeal 4

2.2.2 Legal Board of Appeal 4

2.2.3 Technical boards of appeal 4

2.2.4 Protests 5

2.2.5 Disciplinary matters and the EQE 5

2.3 Appeals pending 5

2.3.1 Enlarged Board of Appeal 5

2.3.2 Legal and technical boards of appeal 5

2.3.3 Disciplinary Board of Appeal 6

2.4 Length of proceedings 6

2.5 Breakdown of appeals and oral proceedings by language 6

3. Developments in Directorate-General 3 6

4. Number of staff and distribution of responsibilities 7

5. Contacts with national courts, applicants and professional representatives 7

6. Information on board of appeal case law 7

6.1 Publication of decisions on the Internet 7

6.2 Publication of decisions in the Official Journal 8

6.3 Case law data on CD-ROM 8

6.4 PALDAS full-text database 8

6.5 Further publications by DG 3 9

PART II 10

BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 1999

I. PATENTABILITY 10

A. Patentable inventions 10

1. Medical methods 10

1.1 Surgical methods 10

2. Novelty of use – Second (further) medical use 10

2.1 Formulation of claims 10

2.2 Novelty of the new therapeutical application – difference in the prescribed regimen of two drugs 11

3. Second (further) non-medical use 12

3.1 Novelty criteria for non-medical use claims 12

LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 1999

Table des matières I

AVANT-PROPOS du Vice-Président 1

PREMIERE PARTIE 2

ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 1999 2

1. Introduction 2

2. Situation d'ensemble 2

2.1 Recours formés et autres procédures engagées devant les chambres de recours 2

2.1.1 Grande Chambre de recours 2

2.1.2 Chambre de recours juridique 3

2.1.3 Chambres de recours techniques 3

2.1.4 Procédures de réserve 3

2.1.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification 4

2.2 Affaires réglées 4

2.2.1 Grande Chambre de recours 4

2.2.2 Chambre de recours juridique 4

2.2.3 Chambres de recours techniques 4

2.2.4 Procédures de réserve 5

2.2.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification 5

2.3 Procédures en instance 5

2.3.1 Grande Chambre de recours 5

2.3.2 Chambres de recours juridique et techniques 5

2.3.3 Chambre de recours statuant en matière disciplinaire 6

2.4 Durée des procédures 6

2.5 Répartition des recours et des procédures orales selon la langue de la procédure 6

3. Evolution générale au sein de la Direction générale 3 6

4. Effectifs et répartition des affaires 7

5. Contacts avec les juridictions nationales, les demandeurs et les mandataires agréés 7

6. Informations relatives à la jurisprudence des chambres de recours 7

6.1 Publication des décisions dans l'Internet 7

6.2 Publication des décisions au Journal officiel 8

6.3 Données sur CD-ROM relatives à la jurisprudence 8

6.4 Banque de données en texte intégral PALDAS 8

6.5 Publications complémentaires de la DG 3 9

DEUXIEME PARTIE 10

LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 1999

I. BREVETABILITE 10

A. Inventions brevetables 10

1. Méthodes médicales 10

1.1 Méthodes chirurgicales 10

2. Nouveauté de l'utilisation – Deuxième (autre) indication médicale 10

2.1 Formulation des revendications 10

2.2 Nouveauté d'une nouvelle application thérapeutique – différence dans le régime d'administration de deux médicaments 11

3. Deuxième (autre) indication non médicale 12

3.1 Critères de nouveauté applicables aux revendications d'utilisation non médicale 12

B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit	13	B. Exceptions to patentability	13	B. Exceptions à la brevetabilité	13
1. Patentierbarkeit von Pflanzen und Pflanzensorten	13	1. Patentability of plants and plant varieties	13	1. Brevetabilité des plantes et des variétés végétales	13
C. Neuheit	13	C. Novelty	13	C. Nouveauté	13
1. Stand der Technik	13	1. State of the art	13	1. Etat de la technique	13
1.1 Zugänglichmachung	13	1.1 Availability to the public	13	1.1 Accessibilité au public	13
1.1.1 Begriff des Zugänglichmachens	13	1.1.1 The concept of "making available"	13	1.1.1 Notion d'accessibilité	13
1.1.2 Geheimhaltungsverpflichtung	14	1.1.2 Obligation to maintain secrecy	14	1.1.2 Obligation de confidentialité	14
1.1.3 Beweisfragen	14	1.1.3 Issues of proof	14	1.1.3 Questions de preuve	14
2. Beurteilung der Neuheit	15	2. Assessing novelty	15	2. Appréciation de la nouveauté	15
2.1 Eine einzige Entgegenhaltung	15	2.1 Single anticipatory document	15	2.1 Une seule antériorité	15
3. Beurteilung von Entgegenhaltungen	16	3. Assessment of anticipatory documents	16	3. Appréciation de l'antériorité	16
3.1 Bestimmung des Offenbarungsgehalts	16	3.1 Determining the content of the disclosure	16	3.1 Détermination du contenu de la divulgation	16
3.1.1 Auslegung	16	3.1.1 Interpretation	16	3.1.1 Interprétation	16
4. Unschädliche Offenbarungen	19	4. Non-prejudicial disclosures	19	4. Les divulgations non opposables	19
4.1 Ereignisse vor dem Prioritätstag	19	4.1 Events prior to priority date	19	4.1 Événements survenus avant la date de priorité	19
5. Neuheit chemischer Verbindungen und Stoffgruppen	19	5. Novelty of chemical compounds and groups of compounds	19	5. Nouveauté de composés chimiques et de groupes de composés	19
5.1 Auswahl eines Teilbereichs und Überschneidung von Parameterbereichen	19	5.1 Selection of sub-ranges and overlapping of ranges defined by parameters	19	5.1 Sélection de parties de domaine et recoupement entre domaines de valeurs de paramètres	19
D. Erfindersische Tätigkeit	21	D. Inventive step	21	D. Activité inventive	21
1. Ermittlung des nächstliegenden Standes der Technik	21	1. Determination of closest prior art	21	1. Détermination de l'état de la technique le plus proche	21
2. Technische Aufgabe	22	2. Technical problem	22	2. Problème technique	22
2.1 Ermittlung der technischen Aufgabe	22	2.1 Determination of the technical problem	22	2.1 Détermination du problème technique	22
2.2 Neuformulierung der technischen Aufgabe	22	2.2 Reformulation of technical problem	22	2.2 Nouvelle formulation du problème technique	22
3. Nachweis erfindersicher Tätigkeit	23	3. Proof of inventive step	23	3. Preuve de l'existence d'une activité inventive	23
3.1 Chemische Erfindungen – breite Ansprüche	23	3.1 Chemical inventions – broad claims	23	3.1 Inventions dans le domaine de la chimie – revendications de vaste portée	23
3.2 Disclaimer	23	3.2 Disclaimer	23	3.2 Disclaimer	23
3.3 Verneinung der erfindersicher Tätigkeit	24	3.3 Denial of inventive step	24	3.3 Négation de l'existence d'une activité inventive	24
3.3.1 Merkmale, die nicht zur Lösung der Aufgabe beitragen	24	3.3.1 Features not contributing to the solution of the problem	24	3.3.1 Caractéristiques ne contribuant pas à la solution du problème	24
3.3.2 Vereinfachung komplizierter Technologien	24	3.3.2 Simplification of complicated technology	24	3.3.2 Simplification d'une technologie compliquée	24
4. Beweisanzeichen	25	4. Secondary indicia	25	4. Indices de l'activité inventive	25
4.1 Vorurteil in der Fachwelt	25	4.1 Prejudice in the art	25	4.1 Préjugé de l'homme du métier	25
4.2 Unerwartete Wirkung	25	4.2 Surprising effect	25	4.2 Effet surprenant	25
II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG	26	II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION	26	II. CONDITIONS A REMPLIR PAR LA DEMANDE DE BREVET	26
A. Ausreichende Offenbarung	26	A. Sufficiency of disclosure	26	A. Possibilité d'exécuter l'invention	26
1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebendes Wissen des Fachmanns	26	1. Knowledge of skilled person relevant for assessing sufficiency of disclosure	26	1. Connaissances de l'homme du métier pertinentes lorsqu'il s'agit d'apprécier si l'exposé de l'invention est suffisamment clair et complet	26
2. Deutliche und vollständige Offenbarung	26	2. Clarity and completeness of disclosure	26	2. Exposé suffisamment clair et complet	26
3. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand	26	3. Reproducibility without undue burden	26	3. Exécution de l'invention sans difficulté excessive	26
4. Biotechnologie	27	4. Biotechnology	27	4. Biotechnologie	27
4.1 Deutliche und vollständige Offenbarung	27	4.1 Clarity and completeness of disclosure	27	4.1 Exposé suffisamment clair et complet	27
4.1.1 Umfang der Wiederholbarkeit einer Erfindung	28	4.1.1 The extent to which the invention must be reproducible	28	4.1.1 Mesure dans laquelle l'invention doit être reproductible	28
5. Das Verhältnis zwischen Artikel 83 EPÜ und Artikel 84 EPÜ	29	5. The relationship between Article 83 EPC and Article 84 EPC	29	5. Relation existant entre l'article 83 CBE et l'article 84 CBE	29
5.1 Artikel 83 EPÜ und Stützung durch die Beschreibung	29	5.1 Article 83 EPC and support from the description	29	5.1 L'article 83 CBE et le fondement des revendications sur la description	29
B. Patentansprüche	30	B. Claims	30	B. Revendications	30
1. Deutlichkeit	30	1. Clarity	30	1. Clarté	30
2. Auslegung der Ansprüche	31	2. Interpretation of claims	31	2. Interprétation des revendications	31
3. Product-by-process-Ansprüche	31	3. Product-by-process claims	31	3. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention	31
3.1 Erfordernis der Patentierbarkeit des beanspruchten Erzeugnisses	31	3.1 Requirement that the claimed product must be patentable	31	3.1 Le produit revendiqué doit être brevetable	31
3.2 Schutzbereich von Product-by-process-Ansprüchen	32	3.2 Scope of protection conferred by product-by-process claims	32	3.2 Etendue de la protection conférée par les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention	32

C. Einheitlichkeit der Erfindung	33	C. Unity of invention	33	C. Unité de l'invention	33
1. Der Begriff der einzigen allgemeinen erfinderischen Idee – abhängige Ansprüche	33	1. The single general inventive concept – dependent claims	33	1. Un seul concept inventif général – revendications dépendantes	33
2. Erfinderischer Charakter der einzigen erfinderischen Idee – unabhängige Ansprüche in verschiedenen Kategorien	34	2. Inventive character of the single inventive concept – independent claims in different categories	34	2. Caractère inventif du concept inventif unique – revendications indépendantes de catégories différentes	34
3. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchegebühren – Folgen bei Nichtentrichtung weiterer Recherchegebühren	34	3. Plurality of inventions and a further search fee – Consequences of non-payment of a further search fee	34	3. Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche – Conséquences du non-paiement d'une nouvelle taxe de recherche	34
III. ÄNDERUNGEN	35	III. AMENDMENTS	35	III. MODIFICATIONS	35
A. Artikel 123 (2) EPÜ	35	A. Article 123(2) EPC	35	A. Article 123(2) CBE	35
1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung	35	1. Content of the application as originally filed	35	1. Contenu de la demande telle que déposée	35
1.1 Allgemeines	35	1.1 General issues	35	1.1 Questions générales	35
1.2 Technischer Beitrag des hinzugefügten Merkmals	36	1.2 Technical contribution of added feature	36	1.2 Apport technique de la caractéristique ajoutée	36
1.3 Offenbarung in den Zeichnungen	36	1.3 Disclosure in drawings	36	1.3 Divulgence dans les dessins	36
1.4 Disclaimer	36	1.4 Disclaimer	36	1.4 Disclaimer	36
2. Teilanmeldungen – Auslegung von Artikel 76 (1) EPÜ	39	2. Divisional applications – Interpretation of Article 76(1) EPC	39	2. Demandes divisionnaires – Interprétation de l'article 76(1) CBE	39
3. "Tests" für die Zulässigkeit einer Änderung	40	3. "Tests" for the allowability of an amendment	40	3. "Tests" pour l'admissibilité d'une modification	40
3.1 Ableitbarkeit von Änderungen aus den ursprünglichen Unterlagen	40	3.1 Derivability of amendments from application as filed	40	3.1 Possibilité de déduire les modifications de la demande telle que déposée	40
B. Artikel 123 (3) EPÜ	40	B. Article 123(3) EPC	40	B. Article 123(3) CBE	40
1. Allgemeines	40	1. General issues	40	1. Questions générales	40
2. Kategoriewechsel	41	2. Change of claim category	41	2. Changement de catégorie de revendication	41
IV. PRIORITÄT	42	IV. PRIORITY	42	IV. PRIORITE	42
A. Identität der Erfindung	42	A. Identity of invention	42	A. Identité de l'invention	42
1. Beanspruchung der in der Voranmeldung offenbarten Erfindung	42	1. Claiming the invention disclosed in the earlier application	42	1. Revendication de l'invention divulguée dans la demande antérieure	42
2. Nacharbeitbare Offenbarung im Prioritätsdokument	43	2. Enabling disclosure in priority document	43	2. Divulgence dans le document de priorité permettant la reproduction de l'invention	43
B. Erste Anmeldung in einem Verbandsland	44	B. First application in a Paris Convention country	44	B. Première demande dans un pays de l'Union	44
V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA	45	V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS	45	V. PRINCIPES DIRECTEURS DE PROCEDURE	45
A. Rechtliches Gehör	45	A. Right to be heard	45	A. Droit d'être entendu	45
1. Einleitung	45	1. General issues	45	1. Questions générales	45
2. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung	46	2. Right to be heard in oral proceedings	46	2. Droit d'être entendu dans une procédure orale	46
3. Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung und rechtliches Gehör	48	3. Non-appearance at oral proceedings and the right to be heard	48	3. Non-comparution à la procédure orale et droit d'être entendu	48
B. Mündliche Verhandlung	49	B. Oral proceedings	49	B. Procédure orale	49
1. Formulierung des Antrags	49	1. Wording of request	49	1. Formulation de la requête	49
2. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung	50	2. Preparation and conduct of oral proceedings	50	2. Préparation et déroulement de la procédure orale	50
2.1 Festsetzung und Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung	50	2.1 Fixing or postponing the date for oral proceedings	50	2.1 Fixation ou report de la date de la procédure orale	50
2.2 Auslegung und Anwendung der Regel 71a EPÜ	50	2.2 Interpretation and application of Rule 71a EPC	50	2.2 Interprétation et application de la règle 71bis CBE	50
2.3 Niederschrift über die mündliche Verhandlung	53	2.3 Taking of minutes	53	2.3 Rédaction du procès-verbal de la procédure orale	53
C. Fristen	53	C. Time limits	53	C. Délais	53
1. Unterbrechung des Verfahrens	53	1. Interruption of proceedings	53	1. Interruption de la procédure	53
D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	54	D. Re-establishment of rights	54	D. Restitutio in integrum	54
1. Fristen zur Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags nach Artikel 122 (2) EPÜ	54	1. Time limits for filing an application for re-establishment under Article 122(2) EPC	54	1. Délais pour présenter une requête en restitutio in integrum au titre de l'article 122(2) CBE	54
1.1 Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses	54	1.1 Two-month time limit from the removal of the cause of non-compliance	54	1.1 Délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement	54

2. Das Erfordernis der Beachtung "aller gebotenen Sorgfalt"	54	2. The requirement of "all due care"	54	2. Obligation de faire preuve de "toute la vigilance nécessaire"	54
2.1 Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters	54	2.1 Due care on the part of the professional representative	54	2.1 Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé	54
E. Verspätetes Vorbringen	55	E. Late submission	55	E. Moyens invoqués tardivement	55
1. Allgemeines zur Relevanzprüfung	55	1. Examination as to relevance – general principles	55	1. Examen de la pertinence – Principes généraux	55
2. Verspätet vorgebrachte Tatsachen	57	2. Late-filed facts	57	2. Faits invoqués tardivement	57
3. Verspätet vorgebrachte Beweismittel	58	3. Late-filed evidence	58	3. Preuves produites tardivement	58
4. Zurückverweisung an die erste Instanz	58	4. Remittal to the department of first instance	58	4. Renvoi à la première instance	58
4.1 Sachentscheidung der Beschwerdekammern	58	4.1 Decision on the merits by boards of appeal	58	4.1 Décision sur le fond par la chambre de recours	58
F. Gebührenordnung	59	F. Rules relating to Fees	59	F. Règlement relatif aux taxes	59
1. Zahlung von Gebühren	59	1. Payment of fee	59	1. Paiement de la taxe	59
2. Maßgebender Zahlungstag	59	2. Date of payment	59	2. Date de paiement	59
G. Prozeßhandlungen	60	G. Procedural steps	60	G. Actes de procédure	60
1. Haupt- und Hilfsanträge	60	1. Main and auxiliary requests	60	1. Requête principale et requêtes subsidiaires	60
2. Zulässigkeit	61	2. Admissibility	61	2. Recevabilité	61
H. Beweisrecht	62	H. Law of evidence	62	H. Droit de la preuve	62
1. Zulässigkeit von Beweismitteln	62	1. Admissibility of evidence	62	1. Recevabilité des moyens de preuve	62
2. Beweiswürdigung	62	2. Evaluation of evidence	62	2. Appréciation des moyens de preuve	62
3. Maßstab bei der Beweiswürdigung	63	3. Standard of proof	63	3. Degré de conviction de l'instance	63
4. Beweislast	65	4. Burden of proof	65	4. Charge de la preuve	65
I. Vertretung	66	I. Representation	66	I. Représentation	66
1. Bestellung eines gemeinsamen Vertreters	66	1. Appointment of a common representative	66	1. Désignation d'un mandataire agréé commun	66
2. Allgemeine Vollmachten	66	2. General authorisations	66	2. Pouvoir général	66
3. Mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson	67	3. Oral submissions by an accompanying person	67	3. Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé	67
J. Entscheidungen der Organe des EPA	67	J. Decisions of EPO departments	67	J. Décisions des organes de l'OEB	67
1. Besorgnis der Befangenheit	67	1. Suspected partiality	67	1. Soupçon de partialité	67
2. Entscheidungen der Organe des EPA	68	2. Decisions of EPO departments	68	2. Décisions des organes de l'OEB	68
2.1 Entscheidungsbegründung	68	2.1 Reasons for the decision	68	2.1 Motifs d'une décision	68
2.2 Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen	69	2.2 Correction of errors in decisions	69	2.2 Rectification d'erreurs dans des décisions	69
K. Weitere Verfahrensfragen	69	K. Other procedural questions	69	K. Autres questions de procédure	69
1. Sprachenprivileg	69	1. Language privilege	69	1. Privilège du choix de la langue	69
2. Aussetzung des Verfahrens	70	2. Suspension of proceedings	70	2. Suspension de la procédure	70
3. Zustellungen	71	3. Notifications	71	3. Significations	71
VI. VERFAHREN VOR DEM EPA	71	VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO	71	VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB	71
A. Eingangs- und Formalprüfung	71	A. Examination on filing and formalities examination	71	A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme	71
1. Einreichung von Teilanmeldungen	71	1. Filing of divisional applications	71	1. Dépôt de demandes divisionnaires	71
1.1 Zeitpunkt der Einreichung einer Teilanmeldung	71	1.1 Time of filing a divisional application	71	1.1 Date limite de dépôt d'une demande divisionnaire	71
1.2 Staatenbenennung in Teilanmeldungen	72	1.2 Designation of states in divisional applications	72	1.2 Désignation d'Etats dans des demandes divisionnaires	72
2. Berichtigung von Benennungen	73	2. Correction of designations	73	2. Correction de désignations	73
B. Prüfungsverfahren	74	B. Examination procedure	74	B. Procédure d'examen	74
1. Sachprüfung	74	1. Substantive examination of the application	74	1. Examen quant au fond de la demande	74
1.1 Zurückweisung nach einem einzigen Bescheid	74	1.1 Refusal after a single communication	74	1.1 Rejet après une seule notification	74
1.2 Änderungen in bezug auf einen nicht recherchierten Gegenstand	75	1.2 Amendments relating to unsearched subject-matter	75	1.2 Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche	75
1.3 Prüfung der Patentierbarkeitserfordernisse in Ex-parte-Beschwerdeverfahren	77	1.3 Examination as to patentability requirements in ex-parte appeal proceedings	77	1.3 Examen des exigences de brevetabilité dans une procédure de recours ex parte	77
2. Prüfungsverfahren nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ	77	2. Examination proceedings after issue of the Rule 51(4) EPC communication	77	2. Procédure d'examen après la notification émise au titre de la règle 51(4) CBE	77
2.1 Innerhalb der Frist nach Regel 51 (4) EPÜ eingereichte Änderungen	77	2.1 Amendments filed within the period under Rule 51(4) EPC	77	2.1 Modifications produites dans le délai prévu à la règle 51(4) CBE	77
2.2 Änderungen nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ	78	2.2 Amendments after issue of the Rule 51(6) EPC communication	78	2.2 Modifications produites après la notification selon la règle 51(6) CBE	78

C. Einspruchsverfahren	79	C. Opposition procedure	79	C. Procédure d'opposition	79
1. Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren	79	1. Right to be heard in opposition proceedings	79	1. Droit d'être entendu dans la procédure d'opposition	79
1.1 Erfordernis einer Aufforderung nach Artikel 101 (2) EPÜ	79	1.1 Need for an invitation under Article 101(2) EPC	79	1.1 Nécessité d'émettre une invitation au titre de l'article 101(2) CBE	79
1.2 Gelegenheit zur Stellungnahme zu neu geltend gemachten Gründen	80	1.2 Proper opportunity to present comments in reply to new grounds	80	1.2 Possibilité véritable de prendre position en réponse à de nouveaux motifs	80
2. Beitritt eines vermeintlichen Patentverletzers	81	2. Intervention of an alleged infringer	81	2. Intervention d'un contrefacteur présumé	81
3. Zulässigkeit des Einspruchs	81	3. Admissibility of opposition	81	3. Recevabilité de l'opposition	81
3.1 Prüfung von Amts wegen durch das EPA	81	3.1 Examination by the EPO of its own motion	81	3.1 Examen d'office par l'OEB	81
3.2 Einspruchsberechtigung – Zulässigkeit gemeinsamer Einsprüche	82	3.2 Entitlement to file an opposition – admissibility of joint oppositions	82	3.2 Droit de faire opposition – Recevabilité des oppositions conjointes	82
4. Zulässigkeit von Änderungen – Einreichung zusätzlicher abhängiger und unabhängiger Ansprüche	83	4. Admissibility of amendments – filing of additional dependent and independent claims	83	4. Recevabilité de modifications – Dépôt de revendications dépendantes et indépendantes supplémentaires	83
5. Zusätzliche Recherche	85	5. Additional search	85	5. Recherche additionnelle	85
6. Kostenverteilung	86	6. Apportionment of costs	86	6. Répartition des frais	86
6.1 Verspätetes Vorbringen	86	6.1 Late submissions	86	6.1 Moyens invoqués tardivement	86
6.2 Eine Partei erscheint nicht in der mündlichen Verhandlung	87	6.2 One of the parties does not appear at the oral proceedings	87	6.2 Non-comparution d'une partie à la procédure orale	87
D. Beschwerdeverfahren	87	D. Appeal procedure	87	D. Procédure de recours	87
1. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten	87	1. Procedural status of the parties	87	1. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours	87
1.1 Beitritt	87	1.1 Intervention	87	1.1 Intervention	87
1.1.1 Zulässigkeit des Beitritts	87	1.1.1 Admissibility of intervention	87	1.1.1 Recevabilité de l'intervention	87
1.1.2 Rechte des Beitretenden, Beitrittsgebühren	88	1.1.2 Intervener's rights, fees payable	88	1.1.2 Droits de l'intervenant, taxes dues	88
2. Prüfungsumfang	89	2. Extent of scrutiny	89	2. Etendue de l'examen	89
2.1 Bindung der Beteiligten an ihre Anträge – keine Reformatio in peius	89	2.1 Parties bound by their requests – no reformatio in peius	89	2.1 Effet obligatoire des requêtes – Pas de reformatio in peius	89
2.2 Ermittelter Sachverhalt – Anwendung von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren	90	2.2 Facts under examination – applying Article 114 EPC in appeals proceedings	90	2.2 Examen des faits – application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours	90
3. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde	90	3. Filing and admissibility of the appeal	90	3. Formation et recevabilité du recours	90
3.1 Beschwerdefähige Entscheidungen	90	3.1 Appealable decisions	90	3.1 Décisions susceptibles de recours	90
3.2 Zuständige Beschwerdekammer	91	3.2 Board competent to hear a case	91	3.2 Chambre de recours compétente	91
3.3 Beschwerdeberechtigung	92	3.3 Entitlement to appeal	92	3.3 Personnes en droit de former un recours	92
3.3.1 Formelle Beschwerdeberechtigung	92	3.3.1 Entitlement to appeal – formal aspects	92	3.3.1 Personnes en droit de former un recours – Aspects formels	92
3.3.2 Beschwer	92	3.3.2 Party adversely affected	92	3.3.2 Décision ne faisant pas droit aux prétentions d'une partie	92
3.4 Form und Frist	93	3.4 Form and time limit of appeal	93	3.4 Forme et délai de recours	93
3.4.1 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift	93	3.4.1 Form and content of appeal	93	3.4.1 Forme et contenu de l'acte de recours	93
3.5 Beschwerdebegründung	94	3.5 Statement of grounds of appeal	94	3.5 Mémoire exposant les motifs du recours	94
4. Zurückverweisung	95	4. Remittal to the department of first instance	95	4. Renvoi à la première instance	95
5. Abhilfe	96	5. Interlocutory revision	96	5. Révision préjudicielle	96
6. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren	98	6. Filing of amended claims in appeal proceedings	98	6. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours	98
6.1 Kriterien für die Berücksichtigung geänderter Ansprüche	98	6.1. Criteria for taking amendments to claims into consideration	98	6.1 Critères pour la prise en considération des modifications des revendications	98
6.1.1 Zeitpunkt der Einreichung – Schwierigkeit der Prüfung	98	6.1.1 Time of filing – difficulty of examination	98	6.1.1 Date du dépôt – difficulté de l'examen	98
7. Rückzahlung der Beschwerdegebühr	99	7. Reimbursement of appeal fees	99	7. Remboursement de la taxe de recours	99
7.1 Billigkeit	99	7.1 Fairness	99	7.1 Equité	99
7.2 Wesentlicher Verfahrensmangel	100	7.2 Substantial procedural violation	100	7.2 Vice substantiel de procédure	100
7.2.1 Definition	100	7.2.1 Definition	100	7.2.1 Définition	100
7.2.2 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung	100	7.2.2 Inadequate reasons given in the decision at first instance	100	7.2.2 Motivation insuffisante d'une décision rendue par la première instance	100
VII. VERFAHREN VOR DER DISZIPLINARKAMMER	102	VII. DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL	102	VII. PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE	102
1. Erlaß der Vorschriften für die Durchführung der Prüfung	102	1. Drawing up the examination procedure	102	1. Etablissement des dispositions d'exécution du REE	102
2. Überprüfungsbefugnis der Disziplinarkammer in Prüfungsfragen	102	2. Disciplinary Board's power of review in examination matters	102	2. Pouvoir de vérification de la chambre disciplinaire en matière d'examen	102
Anlage 1		Annex 1		Annexe 1	
Im Bericht über die Rechtsprechung von 1999 behandelte Entscheidungen aus dem Berichtsjahr	103	Decisions delivered in 1999 and discussed in the Case Law Report for 1999	103	Décisions rendues en 1999 et traitées dans le rapport de jurisprudence 1999	103
Anlage 2		Annex 2		Annexe 2	
Zitierte Entscheidungen	112	Cited decisions	112	Décisions citées	112
Anlage 3		Annex 3		Annexe 3	
Leitsätze der Entscheidungen des Jahres 1999, die im ABI. EPA veröffentlicht wurden oder zur Veröffentlichung vorgesehen sind	114	Headnotes to decisions delivered in 1999 which have already been published in OJ EPO, or are scheduled for publication	114	Sommaires des décisions rendues en 1999 qui ont déjà été publiées dans le JO OEB, ou dont la publication y est prévue	114
Anlage 4		Annex 4		Annexe 4	
Vorlagen an die Große Beschwerdekammer	119	Referrals to the Enlarged Board of Appeal	119	Questions soumises à la Grande Chambre de recours	119

VORWORT des Vizepräsidenten

Die vorliegende Publikation gibt einen Überblick über die aktuelle Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA. Die zitierten Entscheidungen, auch soweit sie nicht im Amtsblatt des EPA veröffentlicht werden, sind in der Regel über die EPA-Website der Öffentlichkeit kostenlos zugänglich. Dieser Internet-service wird derzeit weiter ausgebaut und soll schließlich alle Entscheidungen aller Beschwerdekammern umfassen.

Die statistischen Angaben in Teil I der Publikation informieren über eingegangene, anhängige und erledigte Beschwerden. Zur Bewältigung der aus diesen Daten ablesbaren hohen Arbeitslast wurden auch im Berichtsjahr wieder neue Beschwerdekammern errichtet.

Eine detaillierte Darstellung der Tätigkeit der Generaldirektion 3 des EPA kann für alle am europäischen Patentrecht Interessierten eine Fundgrube von Informationen sein.

Peter Messerli
Vizepräsident GD 3
Vorsitzender der Großen
Beschwerdekammer

FOREWORD by the Vice-President

This special edition of the Official Journal contains the latest case law of the EPO's boards of appeal. All the decisions cited in it, including those not published in the Official Journal, may be accessed free of charge via the Office's website, which is currently being expanded and will eventually include all EPO board of appeal decisions.

Part I of this publication contains statistics on appeals filed, appeals pending and appeals settled. In order to be able to deal with the heavy workload which these figures reveal, a number of additional boards of appeal were set up in the year under review.

I am sure that this detailed portrayal of the activities of the EPO's Directorate-General 3 will be a source of valuable information for all those interested in European patent law.

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

AVANT-PROPOS du Vice-Président

La présente publication donne une vue d'ensemble de la jurisprudence actuelle des chambres de recours de l'OEB. En règle générale, le public peut accéder gratuitement aux décisions citées, également à celles qui ne sont pas publiées au Journal officiel de l'OEB, sur le site Internet de l'OEB. En cours d'extension, ce service Internet contiendra, une fois achevé, toutes les décisions de toutes les chambres de recours.

Les données statistiques figurant dans la première partie de la publication fournissent des informations sur les recours formés, en instance ou réglés. De nouvelles chambres de recours ont également été créées au cours de l'année sous revue pour faire face à l'augmentation de la charge de travail qui transparaît à travers ces données.

La présentation détaillée de l'activité de la Direction générale 3 de l'OEB peut constituer une mine d'informations pour tous ceux qui s'intéressent au droit européen des brevets.

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

TEIL I**TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHR 1999****1. Einleitung**

Die **Gesamtzahl** der neu eingeleiteten Verfahren betrug im Jahr 1999 1 176 (1998: 1 211).

Von 1978 bis zum 31. Dezember 1999 sind vor den Beschwerdekammern insgesamt 15 399 Verfahren (bis zum 31. Dezember 1998: 14 228 Verfahren) anhängig gemacht worden.

Der Geschäftsgang wird im einzelnen in Abschnitt 2 erläutert.

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

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

Im Berichtsjahr legten Technische Beschwerdekammern der Großen Beschwerdekammer drei neue Rechtsfragen vor:

Verfahren G 1/99 betrifft die Befugnis eines Patentinhabers, der nicht Beschwerdeführer ist, sein Patent im Einspruchsbeschwerdeverfahren zu ändern. Dabei geht es um den Grundsatz, daß ein Einsprechender als alleiniger Beschwerdeführer durch das Ergebnis des Beschwerdeverfahrens nicht schlechter gestellt sein darf als durch die erstinstanzliche Entscheidung. Die Tragweite dieses Grundsatzes muß nun die Große Beschwerdekammer klären (siehe ABI. EPA 1999, 442; T 315/97, ABI. EPA 1999, 554).

Die Vorlagen G 2/99 und G 3/98 betreffen die Frage, ob die in Artikel 55 (1) EPÜ vorgesehene Schonfrist dem Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum vorgeschaltet ist (siehe ABI. EPA 1999, 442 und T 377/95, ABI. EPA 1999, 11).

Die Vorlage G 3/99 behandelt die Zulässigkeit eines Einspruchs und einer Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung,

PART I**BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 1999****1. Introduction**

In 1999, the **total number** of new proceedings was 1 176 (1998: 1 211).

Between 1978 and 31 December 1999, a total of 15 399 cases came before the boards (up to 31 December 1998: 14 228 cases).

Details are given under point 2 below.

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

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

In the year under review, technical boards of appeal referred three new points of law to the Enlarged Board:

Case G 1/99 concerns the entitlement of a proprietor who is not the appellant to amend his patent in appeal proceedings following opposition. The principle at issue is that an opponent who is the sole appellant must not be put in a worse situation by the outcome of the appeal proceedings than by the decision of the department of first instance (see OJ EPO 1999, 442; T 315/97, OJ EPO 1999, 554).

The issue in referrals G 2/99 and G 3/98 is whether the grace period provided for in Article 55(1) EPC is calculated backwards from the date of filing or from the priority date (see OJ EPO 1999, 442, and T 377/95, OJ EPO 1999, 11).

Case G 3/99 deals with the admissibility of an opposition, and of an appeal against the opposition division's decision, if filed jointly by a

PREMIERE PARTIE**ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 1999****1. Introduction**

Le **nombre total** des nouvelles procédures engagées était de 1 176 en 1999 (1 211 en 1998).

Entre 1978 et le 31 décembre 1999, 15 399 procédures au total ont été engagées auprès des chambres de recours (14 228 procédures au 31 décembre 1998).

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

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

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

Au cours de l'année considérée, les chambres de recours techniques ont soumis trois nouvelles questions de droit à la Grande Chambre de recours :

Dans l'affaire G 1/99, il a été examiné dans quelle mesure un titulaire de brevet, qui n'est pas requérant, est habilité à modifier son brevet au cours de la procédure de recours engagée dans le cadre d'une procédure d'opposition. Il a été posé le principe selon lequel un opposant qui agit en tant qu'unique requérant ne doit pas se retrouver placé dans une situation plus défavorable que celle créée par la décision rendue en première instance. La Grande Chambre de recours doit maintenant préciser la portée de ce principe (cf. JO OEB 1999, 442 ; T 315/97, JO OEB 1999, 554).

Dans les questions G 2/99 et G 3/98, il a été demandé à la Grande Chambre si le délai de grâce prévu à l'article 55(1) CBE est calculé à partir de la date de dépôt ou à partir de la date de priorité (cf. JO OEB 1999, 442 et T 377/95, JO OEB 1999, 11).

Dans la question G 3/99, il a été demandé à la Grande Chambre de se prononcer au sujet de la recevabilité d'une opposition et d'un recours

wenn Einspruch und Beschwerde durch eine Gruppe von Personen eingelegt wurden (siehe ABI. EPA 1999, 589; T 272/95, ABI. EPA 1999, 590).	group of people (see OJ EPO 1999, 589; T 272/95, OJ EPO 1999, 590).	formé contre la décision de la division d'opposition, dans le cas où l'opposition et le recours ont été formés par un groupe de personnes (cf. JO OEB 1999, 589 ; T 272/95, JO OEB 1999, 590).
<i>2.1.2 Juristische Beschwerdekammer</i>	<i>2.1.2 Legal Board of Appeal</i>	<i>2.1.2 Chambre de recours juridique</i>
Die Zahl der Neueingänge bei der Juristischen Beschwerdekammer betrug im Berichtszeitraum 23 (1998: 22 Beschwerden).	The number of appeals filed with the Legal Board in 1999 was 23 (1998: 22).	Le nombre des nouvelles affaires dont la chambre de recours juridique a été saisie au cours de la période considérée s'est élevé à 23 (22 recours en 1998).
<i>2.1.3 Technische Beschwerdekammern</i>	<i>2.1.3 Technical boards of appeal</i>	<i>2.1.3 Chambres de recours techniques</i>
Die Gesamtzahl der vor Technischen Beschwerdekammern eingeleiteten Verfahren (Beschwerden und Widersprüche) betrug 1 125 (gegenüber 1998: 1 173).	The number of new proceedings (appeals and protests) before the technical boards totalled 1 125 (1998: 1 173).	Le nombre total des procédures (recours et réserves) dont les chambres de recours techniques ont eu à connaître était de 1 125 (1 173 en 1998).
Die technischen Beschwerden (ohne Widersprüche) betragen 1 105 (gegenüber 1 166 im Jahr 1998). Die Zahl der zweiseitigen Verfahren (Einspruchsbeschwerden) beträgt 844 (76,4 %); sie ist damit deutlich höher als die der einseitigen Verfahren, die sich gegen Entscheidungen der Prüfungsabteilungen richten (261; 23,6 %). Der prozentuale Anteil der Einspruchsbeschwerdeverfahren ist im Berichtsjahr wiederum gestiegen (1998: 70,6 %).	Altogether 1 105 technical appeals (excluding protests) were filed in 1999 (1998: 1 166). The number of inter partes proceedings (opposition appeals) reached 844 (76.4%), still much higher than for ex parte proceedings against examining division decisions (261; 23.6%), and again up on the 1998 percentage (70.6%).	Le nombre de recours techniques (réserves non comprises) a été de 1 105 (1 166 en 1998). Le nombre de procédures opposant deux parties (recours faisant suite à une opposition) a atteint 844 (76,4%), et dépasse donc nettement celui des procédures intéressant une seule partie et visant des décisions prises par les divisions d'examen (261, soit 23,6%). Le pourcentage des recours faisant suite à une opposition a une fois de plus augmenté pendant l'année considérée (70,6% en 1998).
Die im Jahr 1999 eingegangenen 1 105 technischen Beschwerden verteilen sich nach Sachgebieten wie folgt:	The 1 105 technical appeals received in 1999 were distributed among the boards as follows:	Les 1 105 recours formés en 1999 devant les chambres de recours techniques se répartissent comme suit :
Den stärksten Eingang an Beschwerden verzeichnete wiederum das Gebiet der Mechanik mit 438 (39,6 %) Beschwerden (1998: 434; 37,2 %), gefolgt von dem der Chemie mit 383 (34,7 %) (1998: 425; 36,5 %). 156 (14,1 %) Beschwerden entfielen auf das Gebiet der Physik (1998: 177; 15,2 %) und 128 (11,6 %) auf das Gebiet der Elektrotechnik (1998: 130; 11,1 %).	The highest number was again in mechanics with 438 (39.6%) (1998: 434; 37.2%), followed by chemistry with 383 (34.7%) (1998: 425; 36.5%), physics with 156 (14.1%) (1998: 177; 15.2%), and electricity with 128 (11.6%) (1998: 130; 11.1%).	Le domaine de la mécanique arrive de nouveau en tête avec 438 recours, soit 39,6% (contre 434, c'est-à-dire 37,2% en 1998), suivi par la chimie avec 383 recours, soit 34,7% (contre 425, soit 36,5% en 1998). 156 recours, soit 14,1%, ont été formés dans le domaine de la physique (contre 177, soit 15,2% en 1998), ainsi que 128 recours, soit 11,6% dans le domaine de l' électricité (contre 130, c'est-à-dire 11,1% en 1998).
Im Jahr 1999 waren für die Gebiete der Mechanik und der Chemie je sechs Beschwerdekammern (3.2.1 bis 3.2.6 sowie 3.3.1 bis 3.3.6) eingerichtet. Für die Gebiete der Physik waren drei, für die Elektrotechnik zwei Beschwerdekammern (3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.1 und 3.5.2) zuständig.	In 1999, there were six boards each in mechanics and chemistry (3.2.1 to 3.2.6 and 3.3.1 to 3.3.6), three in physics and two in electricity (3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.1 and 3.5.2).	En 1999, l'on comptait respectivement six chambres de recours dans les domaines de la mécanique et de la chimie (3.2.1 à 3.2.6 et 3.3.1 à 3.3.6). Dans le domaine de la physique , il y en avait trois, et dans celui de l' électricité , deux (3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.1 et 3.5.2).
<i>2.1.4 Widerspruchsverfahren</i>	<i>2.1.4 Protests</i>	<i>2.1.4 Procédures de réserve</i>
Die Zahl der eingegangenen Widersprüche im Rahmen des PCT-Verfahrens (Artikel 154 (3), Artikel 155 (3) EPU) betrug 20 im Jahr 1999 (1998: 7).	20 PCT protests (Articles 154(3) and 155(3) EPC) were filed in 1999 (1998: 7).	Le nombre de réserves reçues dans le cadre de la procédure prévue par le PCT (article 154(3), article 155(3) CBE) a été de 20 (1998 : 7).

2.1.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

Im Berichtszeitraum wurden der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten 25 (1998: 12) neue Beschwerden vorgelegt. 21 dieser Beschwerden richten sich gegen Entscheidungen der Prüfungskommission für die Europäische Eignungsprüfung, 4 Beschwerden betreffen eine Entscheidung des Disziplinarrats.

2.2 Erledigungen

Die Gesamtzahl der im Jahr 1999 abgeschlossenen Verfahren beträgt 1 119 und liegt damit über den Erledigungen des Vorjahres (1998: 1 025). Die Gesamtzahl der zum 31. Dezember 1999 abgeschlossenen Verfahren stieg auf 12 095 an.

2.2.1 Große Beschwerdekammer

Die Große Beschwerdekammer hat 1999 vier Verfahren abgeschlossen (G 1/97, ABI. EPA 2000, 322; G 3/97, ABI. EPA 1999, 245; G 4/97, ABI. 1999, 270; G 1/98, ABI. 2000, 111).

2.2.2 Juristische Beschwerdekammer

Die Juristische Beschwerdekammer hat 24 Verfahren (1998: 32) abgeschlossen. In 8 Fällen wurde der Beschwerde stattgegeben, 5 Beschwerden wurden zurückgewiesen, 11 Verfahren fanden eine anderweitige Erledigung.

2.2.3 Technische Beschwerdekammern

Die Erledigungen von Beschwerden durch die Technischen Beschwerdekammern sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen (1999: 1 060; 1998: 954).

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

Nach technischen Gebieten aufgeteilt ergibt sich folgendes Bild: **Mechanik** 404 Fälle (38,1 %), **Chemie** 360 Fälle (34 %), **Physik** 159 Fälle (15,0 %) und **Elektrotechnik** 137 Fälle (12,9 %).

Von den abgeschlossenen einseitigen Beschwerden, die nach materiellrechtlicher Prüfung entschieden wurden, sich also nicht auf andere Weise erledigten (wie Unzulässigkeit, Rücknahme usw.), hatten 77 % ganz oder teilweise Erfolg. In 23 % dieser

2.1.5 Disciplinary matters and European qualifying examination (EQE)

During the year under review, 25 new appeals went to the Disciplinary Board of Appeal (1998: 12). Of these, 21 were against decisions of the Examination Board for the EQE; the other four concern decisions of the Disciplinary Committee.

2.2 Appeals settled

In 1999, 1 119 cases were settled, an increase on the 1998 figure (1 025), bringing the sum total as at 31 December 1999 to 12 095.

2.2.1 Enlarged Board of Appeal

The Enlarged Board settled four cases in 1999 (G 1/97, OJ EPO 2000, 322; G 3/97, OJ EPO 1999, 245; G 4/97, OJ EPO 1999, 270; G 1/98, OJ EPO 2000, 111).

2.2.2 Legal Board of Appeal

The Legal Board settled a total of 24 cases (1998: 32). Eight of the appeals were successful, five were dismissed, and eleven were settled in other ways.

2.2.3 Technical boards of appeal

The number of appeals settled increased from 954 in 1998 to 1 060 in 1999.

The proportions of **inter partes** and **ex parte** proceedings were 70.6% and 29.4% respectively (1998: 70.6% and 29.4%).

Of all the cases settled, **mechanics** accounted for 404 (38.1%), **chemistry** for 360 (34%), **physics** for 159 (15.0%) and **electricity** for 137 (12.9%).

Of the ex parte appeals settled after substantive examination, ie not concluded in some other way (inadmissible, withdrawn, etc.), 77% succeeded in whole or in part, and 23% were dismissed. In 67% of the successful cases it was ruled that a

2.1.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification

Au cours de la période sous revue, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a été saisie de 25 nouveaux recours (12 en 1998), dont 21 étaient dirigés contre des décisions du jury de l'examen européen de qualification et 4 contre une décision de la commission de discipline.

2.2 Affaires réglées

Le nombre total des procédures clôturées en 1999 s'élève à 1 119, chiffre supérieur à celui de l'année précédente (1 025 en 1998). Le total des procédures clôturées au 31 décembre 1999 a atteint 12 095.

2.2.1 Grande Chambre de recours

Au cours de l'année 1999, la Grande Chambre de recours a pris quatre décisions (G 1/97, JO OEB 2000, 322 ; G 3/97, JO OEB 1999, 245 ; G 4/97, JO OEB 1999, 270 ; G 1/98, JO OEB 2000, 111).

2.2.2 Chambre de recours juridique

La chambre de recours juridique a réglé 24 affaires (32 en 1998). Dans 8 cas, il a été fait droit au recours ; dans 5 cas, le recours a été rejeté, et 11 affaires ont été réglées d'une autre manière.

2.2.3 Chambres de recours techniques

Le nombre d'affaires réglées par les chambres de recours techniques a augmenté par rapport à l'année précédente (1 060 en 1999 et 954 en 1998).

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

La répartition des affaires selon les domaines de la technique est la suivante : **mécanique**, 404 (38,1%) ; **chimie**, 360 (34%) ; **physique**, 159 (15%) et **électricité**, 137 (12,9%).

En ce qui concerne les procédures de recours clôturées intéressant une seule partie, qui ont été tranchées à l'issue d'un examen au fond, et n'ont donc pas été réglées d'une autre manière (irrecevabilité, retrait du recours, etc.), 77% ont abouti en tout

Fälle wurde dagegen die Beschwerde zurückgewiesen. Bei den erfolgreichen Beschwerden wurde in 67 % der Fälle die Erteilung des Patents verfügt und in 33 % die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens angeordnet.

Von den abgeschlossenen zweiseitigen Verfahren, die nach materiell-rechtlicher Prüfung entschieden wurden, wurde in 58 % der Fälle die Beschwerde zurückgewiesen. 42 % der Beschwerden hatten dagegen ganz oder teilweise Erfolg: Bei den erfolgreichen Beschwerden wurde in 7 % der Fälle das Patent unverändert, in 51 % der Fälle in geändertem Umfang aufrechterhalten; widerrufen wurde das Patent in 26 % der Fälle; die Fortsetzung des Verfahrens wurde in 16 % der Fälle angeordnet.

2.2.4 Widerspruchsverfahren

Von den Widerspruchsverfahren (Artikel 154 (3), Artikel 155 (3) EPÜ) sind im Berichtszeitraum 10 Verfahren abgeschlossen worden (1998: 8). In 5 Fällen wurde die teilweise oder vollständige Rückerstattung von Gebühren verfügt, in 4 Fällen wurde eine Rückzahlung abgelehnt. Ein Fall fand eine anderweitige Erledigung.

2.2.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

Die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten konnte im Jahr 1999 21 Verfahren abschließen. 18 dieser Verfahren betrafen die europäische Eignungsprüfung, 3 das Standesrecht der zugelassenen Vertreter.

2.3 Anhängige Verfahren

2.3.1 Große Beschwerdekammer

Am Jahresende waren noch sechs Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer anhängig, darunter drei Vorlagen aus dem Jahr 1998: G 2/98, wo zu klären ist, nach welchen Grundsätzen beurteilt wird, ob die prioritätsbegründende und die nachfolgende europäische Patentanmeldung dieselbe Erfindung im Sinne des Artikels 87 (1) EPÜ betreffen (ABI. EPA 1998, 509), das Verfahren G 3/98 (T 377/95, ABI. EPA 1999, 11) sowie G 4/98 zu den Konsequenzen der Nichtzahlung von Benennungsgebühren (ABI. EPA 1998, 567).

2.3.2 Juristische und Technische Beschwerdekammern

Am 31. Dezember 1999 erreichte der Gesamtbestand der vor diesen Kammern anhängigen Verfahren die Zahl

patent was to be granted, in 33% that examination should be resumed.

Of the inter partes appeals settled after substantive examination, 58% succeeded in whole or in part, and 42% were dismissed. The patent was maintained unamended in 7% of successful cases, maintained in amended form in 51%, and revoked in 26%; in the remaining 16%, it was ruled that the proceedings should be resumed.

2.2.4 Protests

Ten protests under Article 154(3) EPC and Article 155(3) EPC were settled in 1999 (1998: 8). Fees were refunded fully or in part in five cases; four refund requests were refused. One case was concluded in some other way.

2.2.5 Disciplinary matters and the EQE

In 1999, the Disciplinary Board settled 21 cases, 18 of which related to the EQE, the other three to the rules and regulations governing the patent profession.

2.3 Appeals pending

2.3.1 Enlarged Board of Appeal

At the end of the year there were still six cases pending before the Enlarged Board of Appeal, including three referrals from 1998: G 2/98, which seeks to clarify the criteria that are to be applied in assessing whether the priority application and the later European patent application are in respect of the same invention within the meaning of Article 87(1) EPC (OJ EPO 1998, 509), G 3/98 (T 377/95, OJ EPO 1999, 11), and G 4/98 concerning the implications of failure to pay designation fees (OJ EPO 1998, 567).

2.3.2 Legal and technical boards of appeal

As at 31 December 1999, the total number of appeals pending before these boards was 3 170, comprising

ou en partie. Par contre, dans 23% des cas, le recours a été rejeté. Les recours auxquels il a été fait droit ont abouti dans 67% des cas à la délivrance du brevet et entraîné dans 33% des cas la poursuite de la procédure.

Dans 42% des **procédures clôturées, après un examen quant au fond, opposant deux parties**, le recours a été rejeté. En revanche, il a été fait droit au recours en tout ou en partie dans 58% des cas. Dans 7% des cas où il a été fait droit au recours, le brevet a été maintenu tel quel, et dans 51% des cas il l'a été sous une forme modifiée. Les révocations ont représenté 26% des cas, et la poursuite de la procédure a été ordonnée dans 16% des cas.

2.2.4 Procédures de réserve

Pendant la période sous revue, 10 procédures de réserve (articles 154(3) et 155(3) CBE) ont été clôturées (8 en 1998). Dans 5 cas, ces procédures ont abouti à une décision ordonnant le remboursement partiel ou total des taxes ; dans 4 cas, le remboursement a été refusé. Un cas a été réglé d'une autre manière.

2.2.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification

En 1999, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a clos 21 procédures, dont 18 ayant trait à des recours concernant l'examen européen de qualification, et 3 concernant le droit professionnel des mandataires agréés.

2.3 Procédures en instance

2.3.1 Grande Chambre de recours

A la fin de l'année, six procédures étaient encore en instance devant la Grande Chambre de recours, dont trois remontant à l'année 1998 : l'affaire G 2/98, dans laquelle il s'agit de savoir selon quels critères il convient d'apprécier si la demande de brevet donnant naissance à un droit de priorité et la demande de brevet européen ultérieure concernent la même invention au sens de l'article 87(1) CBE (JO OEB 1998, 509), l'affaire G 3/98 (T 377/95, JO OEB 1999, 11), et l'affaire G 4/98 relative aux conséquences du défaut de paiement de taxes de désignation (JO OEB 1998, 567).

2.3.2 Chambres de recours juridique et techniques

Au total, 3 170 procédures étaient en instance devant ces chambres au 31 décembre 1999, dont 3 118 devant

von 3 170, davon 3 118 Verfahren vor den Technischen Beschwerdekammern (Ex-parte-Verfahren: 824; Interpartes-Verfahren: 2 280; Widersprüche: 14), 52 vor der Juristischen Beschwerdekammer.

2.3.3 Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten

Am 31. Dezember 1999 waren noch 28 Verfahren bei der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten anhängig.

2.4 Verfahrensdauer

Die durchschnittliche Verfahrensdauer bei den technischen Beschwerden betrug 31 Monate (Ex-parte-Verfahren: 29 Monate; Interpartes-Verfahren: 33 Monate). Die Vergleichszahlen des Vorjahres lauten: gesamt 28 Monate, Ex-parte-Verfahren 27 Monate, Inter-Partes-Verfahren 28 Monate.

1 072 Verfahren waren am Ende des Berichtszeitraums seit mehr als 2 Jahren anhängig, wurden also 1997 oder früher eingereicht.

2.5 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache der 1999 eingegangenen Beschwerden und Widersprüche war zu 66 % Englisch, zu 26 % Deutsch und zu 8 % Französisch.

Die Gesamtzahl der im Jahre 1999 durchgeführten mündlichen Verhandlungen betrug 714. Dabei verteilten sich die Sprachen wie folgt: Englisch 66 %, Deutsch 26 % und Französisch 8 %.

3. Allgemeine Entwicklungen in der Generaldirektion 3

1999 errichtete die GD 3 drei neue Technische Beschwerdekammern für die Bereiche Mechanik, Chemie und Physik. Damit bestehen nunmehr 17 Technische Beschwerdekammern im EPA.

In Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer werden in Zukunft verstärkt nationale Richter mitwirken, um die Harmonisierung der Patentrechtsprechung in Europa zu fördern. Der Verwaltungsrat der EPO hat im Dezember sieben Patentrichter aus Dänemark, Frankreich, Italien, Monaco, Österreich, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich zu externen Mitgliedern der Großen Beschwerdekammer ernannt. Zusammen mit den bereits tätigen

3 118 technical cases (824 ex parte, 2 280 inter partes, 14 protests) and 52 legal ones.

2.3.3 Disciplinary Board of Appeal

As at 31 December 1999, 28 disciplinary cases were still pending.

2.4 Length of proceedings

The average length of technical proceedings was 31 months (ex parte: 29 months; inter partes: 33 months), (in 1998: ex parte: 27 months; inter partes: 28 months).

1 072 cases were pending for more than two years at the end of the year under review (ie filed in 1997 or earlier).

2.5 Breakdown of appeals and oral proceedings by language

The language used in new appeal proceedings and protests was as follows: English 66%, German 26% and French 8%.

A total of 714 oral proceedings took place in 1999, with the following language breakdown: English 66%, German 26% and French 8%.

3. Developments in Directorate-General 3

In 1999, DG 3 set up three new technical boards of appeal for mechanics, chemistry and physics, so the EPO now has 17 technical boards.

In future, national judges are to play a more prominent part in cases before the Enlarged Board of Appeal with a view to harmonising jurisprudence on patents in Europe. In December the Administrative Council appointed seven patent judges from Austria, Denmark, France, Italy, Monaco, Switzerland and the United Kingdom as external members of the Enlarged Board. They joined two previously appointed members from Germany and the Netherlands, giving

les chambres de recours techniques (824 procédures ex parte ; 2 280 procédures inter partes ; 14 réserves) et 52 devant la chambre de recours juridique.

2.3.3 Chambre de recours statuant en matière disciplinaire

Au 31 décembre 1999, 28 procédures restaient en instance devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire.

2.4 Durée des procédures

La durée moyenne des procédures pour les recours techniques a été de 31 mois (29 mois pour les procédures ex parte, et 33 mois pour les procédures inter partes). En comparaison, on enregistrait l'année précédente les chiffres suivants : 28 mois pour l'ensemble des procédures, 27 pour les procédures ex parte et 28 mois pour les procédures inter partes.

1 072 cas étaient en instance depuis plus de 2 ans à la fin de la période sous revue (engagées en 1997 ou avant).

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

Dans 66% des recours formés et des réserves reçues en 1999, la langue de la procédure était l'anglais, dans 26% l'allemand et dans 8% le français.

En 1999, il y a eu au total 714 procédures orales. Les langues utilisées lors de ces procédures orales se répartissaient comme suit : anglais 66%, allemand 26% et français 8%.

3. Evolution générale au sein de la Direction générale 3

En 1999, la DG 3 a créé trois nouvelles chambres de recours techniques pour les domaines de la mécanique, de la chimie et de la physique. Il existe donc désormais 17 chambres de recours techniques à l'OEB.

A l'avenir, les juges nationaux seront de plus en plus nombreux à participer aux procédures devant la Grande Chambre de recours, ce qui permettra de promouvoir en Europe l'harmonisation de la jurisprudence européenne en matière de brevets. Au mois de décembre, le Conseil d'administration de l'OEB a nommé, comme membres externes de la Grande Chambre de recours, sept juges de brevets originaires d'Autriche, du Danemark, de France, d'Italie, de

Mitgliedern aus Deutschland und den Niederlanden gehörten der Großen Beschwerdekammer Ende 1999 neun externe rechtskundige Mitglieder an.

the Enlarged Board nine external legally qualified members at the end of 1999.

Monaco, du Royaume-Uni et de la Suisse. Avec les membres allemand et néerlandais déjà en fonction, la Grande Chambre de recours comptait neuf membres juristes externes à la fin de 1999.

4. Personalstand und Geschäftsverteilung

Der Personalstand an Vorsitzenden und Mitgliedern der Beschwerdekammern erreichte am 31.12.1999 die Zahl von 101 (1998: 83). 64 technische und 19 juristische Mitglieder verteilten sich auf 17 Technische und 1 Juristische Beschwerdekammer.

4. Number of staff and distribution of responsibilities

On 31 December 1999, there were 101 board of appeal chairmen and members (1998: 83). The 64 technically qualified and 19 legally qualified members were divided amongst 17 technical and one legal board.

4. Effectifs et répartition des affaires

Au 31 décembre 1999, les effectifs des chambres de recours (présidents et membres) ont atteint le nombre de 101 (83 en 1998). L'on dénombre 64 membres techniciens et 19 membres juristes, répartis entre 17 chambres techniques et 1 chambre juridique.

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

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

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

Am 31. Dezember 1999 betrug der Gesamtpersonalstand (ohne Vizepräsident und Sekretariat) 144 (31. Dezember 1998: 123).

The total number of DG 3 staff (excluding the Vice-President and secretariat) was 144 on 31 December 1999 (compared with 123 on 31 December 1998).

Au 31 décembre 1999, les effectifs totaux (Vice-Président et secrétariat non compris) s'élevaient à 144 personnes (123 au 31 décembre 1998).

5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmeldern und zugelassenen Vertretern

Die Generaldirektion 3 pflegte auch 1999 ihre Kontakte zu nationalen Gerichten. Im November trafen Vorsitzende und Mitglieder der Beschwerdekammern mit Vertretern des *epi* und der UNICE zum achten gemeinsamen Treffen zusammen. Gegenstand der Diskussion waren Verfahrensfragen wie die Anforderungen an den Nachweis einer offenkundigen Vorbenutzung, der "prosecution history estoppel", die Beteiligung nationaler Richter in der Großen Beschwerdekammer, von der GD 3 vorgeschlagene Änderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern sowie der Verzicht auf die schriftliche Begründung von Entscheidungen in bestimmten Fällen.

5. Contacts with national courts, applicants and professional representatives

In 1999, DG 3 continued to cultivate its contacts with national courts. In November, the chairmen and members of the boards of appeal and representatives of *epi* and UNICE convened at their eighth joint meeting. Debate ranged over procedural issues such as the requirements for demonstrating public prior use, prosecution history estoppel, the presence of national judges on the Enlarged Board of Appeal, DG 3 proposals for amending the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, and specific exemptions from the obligation to provide written grounds for decisions.

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

En 1999, la Direction générale 3 a continué à entretenir des contacts avec les instances judiciaires nationales. En novembre, des présidents et des membres des chambres de recours ont rencontré pour la huitième fois des représentants de l'*epi* et de l'UNICE. Les discussions ont porté sur des questions de procédure, telles que les critères de preuve d'une utilisation antérieure accessible au public, le concept de "prosecution history estoppel", la participation de juges nationaux aux activités de la Grande Chambre de recours, les modifications du règlement de procédure des chambres de recours proposées par la DG 3, et il a été débattu de la question de savoir s'il y a lieu de renoncer dans certains cas à l'exposé par écrit des motifs de la décision.

6. Information über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern

6. Information on board of appeal case law

6. Informations relatives à la jurisprudence des chambres de recours

6.1 Veröffentlichung von Entscheidungen im Internet

Die Entscheidungen der Beschwerdekammern mit T-Aktenzeichen, die nach dem 1. Januar 1995 an die Verfahrensbeteiligten versandt wurden, stehen seit Mai 2000 auf der Website des EPA zur Verfügung. Der Zugriff auf die Entscheidungen erfolgt über das Aktenzeichen oder ein Volltext-Suchsystem. Diese Datenbank wird schrittweise erweitert. Es ist geplant, bis Ende 2000 alle

6.1 Publication of decisions on the Internet

Since May 2000, 'T' decisions issued to the parties after 1 January 1995 have been available on the EPO website. Access is via the case number or full-text search. The data bank will be progressively expanded. It is planned to make available the decisions of the Enlarged Board of Appeal, the Legal Board of Appeal and the remaining older 'T' decisions by the end of 2000.

6.1 Publication des décisions dans l'Internet

Les décisions des chambres de recours qui portent la cote "T" et ont été envoyées aux parties à la procédure après le 1^{er} janvier 1995, sont disponibles depuis mai 2000 sur la page Web de l'OEB. L'accès aux décisions peut avoir lieu via le numéro de dossier ou par une recherche en texte intégral. Le contenu de cette base de données sera étendu progressivement. Il est prévu d'ici la fin 2000 de

Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer, die der Juristischen Beschwerdekammer sowie die älteren Entscheidungen mit T-Aktenzeichen dort verfügbar zu machen.

6.2 Veröffentlichung von Entscheidungen im Amtsblatt

Im Berichtsjahr wurden 21 Entscheidungen im ABI. EPA veröffentlicht (1998: 25).

Vierteljährlich wird ein Verzeichnis der bereits veröffentlichten und der zur Veröffentlichung vorgesehenen Entscheidungen im ABI. EPA abgedruckt.

6.3 Rechtsprechungsdaten auf CD-ROM

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

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

6.4 Volltext-Datenbank PALDAS

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

6.2 Publication of decisions in the Official Journal

During the year under review, 21 decisions were published in the EPO Official Journal (compared with 25 in 1998).

A list of decisions already published and those still awaiting publication appears quarterly in the EPO Official Journal.

6.3 Case law data on CD-ROM

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

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

6.4 PALDAS full-text database

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

rendre accessibles toutes les décisions de la Grande Chambre de recours, celles de la chambre de recours juridique ainsi que les anciennes décisions restant portant la lettre "T".

6.2 Publication des décisions au Journal officiel

Pendant l'année sous revue, 21 décisions ont été publiées au JO OEB (25 en 1998).

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

6.3 Données sur CD-ROM relatives à la jurisprudence

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

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

6.4 Banque de données en texte intégral PALDAS

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

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

6.5 Ergänzende Publikationen der GD 3

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

Die jährlich neu aufgelegte **Sammlung wichtiger Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen** ist ebenfalls über das EPA und den Buchhandel zu beziehen. Geordnet nach Artikeln und Regeln des EPÜ sind wichtige Beschlüsse des Verwaltungsrats und des Präsidenten des EPA sowie Mitteilungen und Rechtsauskünfte des EPA, die in bisher 22 Jahrgängen des Amtsblatts des EPA veröffentlicht wurden, auf circa 750 Seiten pro Amtssprache zusammengestellt. Die Ausgabe 2000 ist im Juli 2000 erschienen.

updated during the year under review.

6.5 Further publications by DG 3

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

Likewise available from bookshops or the EPO is an annual **collection of “Ancillary Regulations to the European Patent Convention”**. This is a 750-page volume in each official language, and arranges – by EPC article and rule – important decisions of the Administrative Council and the President of the EPO published in the Official Journal over the last 22 years. The 2000 edition came out in July 2000.

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

6.5 Publications complémentaires de la DG 3

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

Le **recueil** annuel des principales **règles d’application de la Convention sur le brevet européen** peut également être obtenu auprès de l’OEB et en librairie. Cette publication d’environ 750 pages par langue officielle contient, classés selon les articles et règles de la CBE, les décisions importantes du Conseil d’administration et du Président de l’OEB, ainsi que les communications et renseignements juridiques de l’OEB publiés jusqu’ici dans 22 éditions annuelles du Journal officiel de l’OEB. L’édition 2000 a paru en juillet 2000.

TEIL II**DIE RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER DES EPA IM JAHR 1999****I. PATENTIERBARKEIT****A. Patentfähige Erfindungen****1. Medizinische Methoden****1.1 Chirurgische Verfahren**

In der Entscheidung **T 35/99** (ABI. EPA, Nr. 10/2000) vertrat die Kammer die Auffassung, daß im Gegensatz zu Verfahren, die – absichtlich oder unabsichtlich – zum Tod des "in Behandlung" befindlichen Lebewesens führten (z. B. dem Schlachten von Tieren oder Verfahren zur Messung biologischer Funktionen eines Tieres, die die Tötung dieses Tieres umfassen, vgl. T 182/90), diejenigen Eingriffe am menschlichen oder tierischen Körper, die unabhängig von ihrem besonderen Zweck vorrangig der Erhaltung des Lebens oder der Gesundheit des Körpers dienen, an dem sie vorgenommen würden, "ihrem Wesen nach" Verfahren zur chirurgischen Behandlung im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ seien.

Die Begriffe "Behandlung" und "Chirurgie" in Artikel 52 (4) EPÜ stellten keine zwei gesonderten Bedingungen für den darin enthaltenen Ausschluß dar. Der Ausschluß umfasse jede chirurgische Tätigkeit, unabhängig davon, ob sie alleine oder in Verbindung mit anderen medizinischen oder nichtmedizinischen Maßnahmen durchgeführt werde.

2. Neuheit der Verwendung – Zweite (weitere) medizinische Verwendung**2.1 Form der Ansprüche**

In **T 80/96** (ABI. EPA 2000, 50) wurde festgestellt, die Verwendung eines Stoffs zur Herstellung eines neuen pharmazeutischen Produkts ohne Einschränkung auf eine Indikation verstoße nicht gegen die Erfordernisse des Artikels 57 EPÜ in Verbindung mit Artikel 52 (1) EPÜ. Nach Auffassung der Kammer steht auch das Erfordernis der Klarheit der Ansprüche (Artikel 84 EPÜ) einer Anspruchsfassung nicht entgegen, bei der ein Verfahren zur Herstellung eines bestimmten Produkts in Form

PART II**BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 1999****I. PATENTABILITY****A. Patentable inventions****1. Medical methods****1.1 Surgical methods**

In **T 35/99** (OJ EPO 2000, No. 10/2000) the board held that, in contrast to procedures whose end result was the death of the living being "under treatment", either deliberately or incidentally (eg the slaughter of animals or methods for measuring biological functions of an animal which comprised the sacrificing of said animal, see T 182/90), those physical interventions on the human or animal body which, whatever their specific purpose, gave priority to maintaining the life or health of the body on which they were performed, were "in their nature" methods for treatment by surgery within the meaning of Article 52(4) EPC.

The terms "treatment" and "surgery" in Article 52(4) EPC could not be considered as constituting two distinct requirements for the exclusion provided therein. The exclusion encompassed any surgical activity, irrespective of whether it was carried out alone or in combination with other medical or non-medical measures.

2. Novelty of use – Second (further) medical use**2.1 Formulation of claims**

In **T 80/96** (OJ EPO 2000, 50) the board found that the use of a substance to make a new pharmaceutical product without delimitation to an indication did not contravene the requirements of Article 57 EPC in conjunction with Article 52(1) EPC. In the board's view, the requirement for clarity of the claims (Article 84 EPC) likewise did not mean that a claim for a process for preparing a particular product could not be drafted in the form of a use claim. No other meaning could be given to the individual

DEUXIEME PARTIE**LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 1999****I. BREVETABILITE****A. Inventions brevetables****1. Méthodes médicales****1.1 Méthodes chirurgicales**

Dans l'affaire **T 35/99** (JO OEB 2000, n° 10/2000), la chambre a estimé que contrairement aux procédés qui aboutissent intentionnellement ou incidemment à la mort de l'être vivant "sous traitement" (par exemple l'abattage d'animaux ou des méthodes en vue de mesurer des fonctions biologiques d'un animal, comprenant le sacrifice dudit animal, cf. décision T 182/90), les interventions physiques réalisées sur le corps humain ou animal qui, quel que soit leur but, visent prioritairement à maintenir la vie ou la santé du corps sur lequel elles sont mises en oeuvre, sont "par nature" des méthodes de traitement chirurgical au sens de l'article 52(4) CBE.

On ne saurait considérer les termes "traitement" et "chirurgical" figurant à l'article 52(4) CBE comme deux exigences distinctes à remplir pour qu'il y ait exclusion au sens de cette disposition. En effet, cette exclusion englobe toute activité chirurgicale, que celle-ci soit réalisée seule ou en combinaison avec d'autres mesures médicales ou non.

2. Nouveauté de l'utilisation – Deuxième (autre) indication médicale**2.1 Formulation des revendications**

Dans l'affaire **T 80/96** (JO OEB 2000, 50), la chambre a constaté que l'utilisation d'une substance pour la préparation d'un nouveau produit pharmaceutique, sans limitation de cette utilisation à une seule indication, n'était pas contraire aux conditions requises par l'article 57 ensemble l'article 52(1) CBE. A son avis, il n'y avait pas lieu non plus, au nom de l'exigence de clarté des revendications (article 84 CBE), de soulever des objections à l'encontre d'une revendication relative à un procédé de pré-

eines Verwendungsanspruchs abgefaßt ist. Eine andere Bedeutung der einzelnen Verfahrensschritte ist darin nicht zu sehen (vgl. etwa T 279/93, Gründe Nr. 4).

2.2 Neuheit der neuen therapeutischen Verwendung – Unterschied in der verschriebenen Verabreichungsweise für zwei Arzneimittel

In T 317/95 ging es bei der Neuheitsprüfung sowohl um die Frage, ob allein der Unterschied in der Verabreichung zweier Arzneimittel (d. h. in der vorgeschriebenen Verabreichungsweise) dem Anspruch 10 tatsächlich Neuheit verleihen könne, wie auch um die Einwände gegen diesen Anspruch, die die Patentierbarkeit nach Artikel 52 (4) EPÜ zu implizieren schienen. Die Erfindung betraf die Behandlung genau derselben Kategorie von Patienten durch getrennte Verabreichung genau derselben zwei handelsüblichen Arzneimittel in derselben Konzentration, Dosierung und Formulierung zur Behandlung der vollkommen gleichen Krankheit mit der einzigen Ausnahme, daß die vorgeschriebene Verabreichungsweise für diese Behandlung leicht geändert war (BNS und Cimetidin wurden dem Patienten innerhalb von fünf Minuten verabreicht).

Die Kammer bemerkte, daß die Große Beschwerdekammer in G 1/83 (ABI. EPA 1985, 60) festgestellt habe, Zweck des Ausschlusses medizinischer Behandlungen von der Patentierbarkeit nach Artikel 52 (4) EPÜ sei es, die nicht-kommerziellen und nicht-industriellen Tätigkeiten auf dem Gebiet der Human- und Veterinärmedizin von patentrechtlichen Beschränkungen freizuhalten. Die Kammer stellte das Vorbringen des Beschwerdeführers nicht in Frage, daß die Pharmaindustrie daran arbeite, den Einsatz von Arzneimitteln durch die Suche nach der besten Verabreichungsweise zu optimieren, um die bestmögliche therapeutische Wirkung zu erzielen. Allerdings wies sie darauf hin, daß die Festlegung des optimalen individuellen Behandlungsplans, insbesondere das Verschreiben und die Änderung der Verabreichungsweise für ein bestimmtes Arzneimittel, um den besonderen Bedürfnissen eines Patienten gerecht zu werden, Teil der typischen Tätigkeiten und Pflichten des behandelnden Arztes bei der Ausübung seiner Heilkunst, d. h. der Heilung, Vorbeugung oder Linderung der Symptome von Leiden und Krankheit, zu sein scheine. Dies seien typische nicht-

process steps (see, for example, T 279/93, reasons No. 4).

2.2 Novelty of the new therapeutical application – difference in the prescribed regimen of two drugs

In T 317/95 the issue of novelty concerned both the question of whether the mere difference in the course of the administration of two drugs (ie the prescribed regimen) could indeed confer novelty on claim 10, and the objections to this claim which appeared to imply the issue of patentability under the terms of Article 52(4) EPC. The invention involved the treatment of exactly the same category of patients by separately administering to them the same two commercial drugs in the same concentration, dosage and formulation for the treatment of the same illness or disease, with the sole exception that the prescribed regimen for this treatment was slightly modified (BNS and cimetidine were administered to the patient within five minutes of each other).

The board observed that in G 5/83 (OJ EPO 1985, 64) the Enlarged Board had stated that it was the purpose of the exclusion of medical treatments from patentability according to Article 52(4) EPC to free from restraint non-commercial and non-industrial medical and veterinary activities. The board did not question the appellants' submission that the pharmaceutical industry was engaged in optimising the use of drugs and medicaments by investigating the optimum regimen for their administration to achieve the maximum possible therapeutic effect. However, the board pointed out that determination of the best individual treatment schedule, in particular the prescribing and modification of drug regimens used for administering a particular medicament, so as to comply with the specific needs of a patient, appeared to be part of the typical activities and duties of the doctor in attendance in exercising his professional skills of curing, preventing or alleviating the symptoms of suffering and illness. These were typical non-commercial and non-industrial medical activities which Article 52(4) EPC intended to free from restraint. The board found that before the priority

paration d'un produit donné qui se présenterait sous la forme d'une revendication d'utilisation. Il ne doit pas être considéré de ce fait que les diverses étapes du procédé revêtent une autre signification (cf. par exemple la décision T 279/93, point 4 des motifs).

2.2 Nouveauté d'une nouvelle application thérapeutique – différence dans le régime d'administration de deux médicaments

Dans l'affaire T 317/95, le problème de la nouveauté concernait d'une part la question de savoir si une simple différence du moment auquel sont administrés deux médicaments pouvait conférer un caractère de nouveauté à la revendication 10, et d'autre part les objections à l'encontre de cette revendication, qui semblaient soulever la question de la brevetabilité aux termes de l'article 52(4) CBE. L'invention portait sur le traitement de la même catégorie de patients, ledit traitement consistant à leur administrer séparément deux médicaments rigoureusement identiques déjà dans le commerce, à une concentration, une posologie et sous une forme identiques, en vue de traiter la même maladie, à cette seule différence près que les modalités d'administration prescrites pour ce traitement étaient légèrement modifiées (le BNS et la cimetidine étaient administrés au patient à cinq minutes d'intervalle).

La chambre a fait observer que selon la décision G 6/83 (JO OEB 1985, 67), l'exclusion de la brevetabilité des traitements médicaux prévue à l'article 52(4) CBE vise à exclure des restrictions résultant de la brevetabilité les activités non commerciales et non industrielles dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire. La chambre n'a pas contesté l'argument du requérant (titulaire du brevet), selon lequel l'industrie pharmaceutique s'efforce d'optimiser l'utilisation des médicaments en recherchant le régime d'administration optimal, afin d'obtenir le meilleur effet thérapeutique possible. Elle a cependant fait observer que la détermination de la meilleure thérapeutique individuelle, qui consiste notamment à prescrire et à modifier le régime d'administration d'un médicament donné, afin de répondre aux besoins spécifiques d'un patient, semblait faire partie des activités et tâches typiques du médecin dans l'exercice de sa profession, qui vise à guérir, prévenir ou alléger les symptômes de la souffrance et de la maladie. Il s'agit là d'activités médicales typiques, qui ne sont ni commerciales ni industrielles, et qui sont censées être exclues par l'article 52(4) CBE des restrictions susmen-

kommerzielle und nicht-industrielle Tätigkeiten auf dem Gebiet der Humanmedizin, die der Artikel 52 (4) EPÜ von patentrechtlichen Beschränkungen freihalten sollte. Die Kammer stellte fest, daß dem Arzt vor dem Prioritätstag des angefochtenen Patents die Möglichkeit bekannt gewesen sei, Magen-Darm-Störungen mit der in Anspruch 10 beschriebenen besonderen Kombination von Arzneimitteln zu behandeln. Ebenso sei er in der Lage gewesen, eine effiziente Verabreichungsweise zu verschreiben, um jeden Patienten gemäß seinen individuellen Bedürfnissen zu behandeln. Angesichts des Vorstehenden schien es der Kammer fraglich, ob das strittige Merkmal tatsächlich als eine weitere medizinische Indikation betrachtet werden könne, von der auf der Grundlage der in der Entscheidung G 1/83 dargelegten Grundsätze Neuheit abgeleitet werden könne. Auf jeden Fall liege aber mangelnde erfinderische Tätigkeit vor.

3. Zweite (weitere) nichtmedizinische Verwendung

3.1 Neuheitskriterien für Ansprüche auf eine nichtmedizinische Verwendung

In der Entscheidung **T 892/94** (ABI. EPA 2000, 1) stellte die Kammer fest, daß nach G 2/88 (ABI. EPA 1990, 93) Neuheit im Sinne des Artikels 54 (1) EPÜ zuerkannt werden könne, wenn ein Anspruch auf die Verwendung eines bekannten Stoffs für einen bis dahin unbekanntem, d. h. neuen, nichtmedizinischen Zweck gerichtet sei, der einer neu entdeckten technischen Wirkung entspreche. Eine neu entdeckte technische Wirkung verleihe einem Anspruch, der auf die Verwendung eines bekannten Stoffs für einen bekannten nichtmedizinischen Zweck gerichtet sei, aber keine Neuheit, wenn die neu entdeckte technische Wirkung der bekannten Verwendung des bekannten Stoffs bereits zugrunde liege.

Die Offenbarung der Entgegenhaltung 1 sei nach Auffassung der Kammer neuheitsschädlich für den strittigen Anspruch. Dabei sei es für die Neuheitsschädlichkeit ohne Bedeutung, daß die tatsächliche technische Wirkung der "aromatischen Ester" in desodorierenden Gemischen in der Entgegenhaltung nicht beschrieben sei. Die nachträgliche Entdeckung, daß die desodorierende Wirkung "aromatischer Ester" bei deren Verwendung als Wirkstoff in desodorierenden Erzeugnissen durch ihre Fähigkeit bedingt sein könnte, Esterase erzeugende Mikroorganismen zu hemmen, könnte möglicherweise als (unter Umständen über-

date of the contested patent, the medical practitioner was aware of the possibility of treating gastrointestinal disorders using the particular combination of drugs defined in claim 10. He was similarly in a position to prescribe an effective regimen for treating each patient according to his or her individual needs. It therefore appeared questionable to the board whether the feature at issue could indeed be considered to represent a further medical indication from which novelty could be derived on the basis of the principles set out in decision G 5/83. In any case, inventive step was lacking.

3. Second (further) non-medical use

3.1 Novelty criteria for non-medical use claims

In **T 892/94** (OJ EPO 2000, 1) the board noted that according to G 2/88 (OJ EPO 1990, 93), novelty within the meaning of Article 54(1) EPC could be acknowledged for a claim directed to the use of a known substance for a hitherto unknown, ie new, non-medical purpose reflecting a newly discovered technical effect. However, a newly discovered technical effect did not confer novelty on a claim directed to the use of a known substance for a known non-medical purpose if the newly discovered technical effect already underlay the known use of the known substance.

The disclosure in citation (1) was, in the board's judgment, prejudicial to the novelty of the claim in question. It was immaterial for the purposes of prejudice to novelty that the actual technical effect exhibited by "aromatic esters" in deodorising compositions was not described in the cited document. The ex post facto discovery that the deodorising effect of "aromatic esters" when used as an active ingredient in deodorising products could result from their capability of inhibiting esterase-producing micro-organisms might possibly be regarded as a (potentially surprising) piece of knowledge about the known use or application of such esters but

tionnées. La chambre a constaté qu'avant la date de priorité du brevet contesté, le praticien savait qu'il était possible de traiter certains troubles gastro-intestinaux en combinant les médicaments en question conformément à la revendication 10. Celui-ci était également en mesure de prescrire un régime d'administration efficace pour traiter chaque patient selon ses besoins particuliers. Au vu de ce qui précède, il est apparu douteux à la chambre que la caractéristique en question puisse être considérée comme une indication médicale nouvelle sur la base des principes énoncés dans la décision G 6/83. En tout état de cause, elle n'impliquait aucune activité inventive.

3. Deuxième (autre) indication non médicale

3.1 Critères de nouveauté applicables aux revendications d'utilisation non médicale

Dans l'affaire **T 892/94** (JO OEB 2000, 1), la chambre a relevé que conformément à la décision G 2/88 (JO OEB 1990, 93), une revendication portant sur l'utilisation d'une substance connue pour un usage non médical jusque-là inconnu, c'est-à-dire nouveau, reflétant un effet technique nouvellement découvert, peut être considérée comme nouvelle au sens de l'article 54(1) CBE. Toutefois, un effet technique nouvellement découvert ne confère pas un caractère de nouveauté à une revendication portant sur l'utilisation d'une substance connue pour un usage non médical connu, si l'effet technique nouvellement découvert sous-tend déjà l'utilisation connue de la substance connue.

La chambre a estimé que la divulgation contenue dans le document (1) portait atteinte à la nouveauté de la revendication en question. Il importe peu à cet égard que l'effet technique produit par les "esters aromatiques" présents dans des compositions désodorisantes ne soit pas décrit dans le document cité. La découverte a posteriori, selon laquelle l'effet désodorisant d'"esters aromatiques" utilisés comme principe actif dans des produits désodorisants peut provenir de leur action inhibitrice sur les micro-organismes producteurs d'estérase, peut, le cas échéant, être considérée comme une information (éventuellement surprenante) sur

raschende) Erkenntnis über die bekannte Verwendung oder Anwendung solcher Ester gewertet werden, könne einem Anspruch aber keine Neuheit verleihen, weil dafür die neu entdeckte Wirkung zu einer neuen technischen Anwendung oder Verwendung der "aromatischen Ester" führen müßte, die nicht zwangsläufig mit der bekannten Anwendung oder Verwendung zusammenhänge und sich klar von ihr unterscheiden lasse.

B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

1. Patentierbarkeit von Pflanzen und Pflanzensorten

In **G 1/98** (ABI. EPA 2000, 111) befand die Große Beschwerdekammer, daß ein Anspruch, in dem bestimmte Pflanzensorten nicht individuell beansprucht werden, nicht nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist, auch wenn er möglicherweise Pflanzensorten umfaßt. Außerdem ist bei der Prüfung eines Anspruchs für ein Verfahren zur Züchtung einer Pflanzensorte Artikel 64 (2) EPU nicht zu berücksichtigen. Darüber hinaus entschied die Kammer, daß das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) erster Halbsatz EPÜ für Pflanzensorten unabhängig davon gilt, auf welche Weise sie erzeugt wurden. Daher sind Pflanzensorten, in denen Gene vorhanden sind, die mittels der rekombinanten Gentechnik in eine Elternpflanze eingebracht wurden, vom Patentschutz ausgeschlossen.

C. Neuheit

1. Stand der Technik

1.1 Zugänglichmachung

1.1.1 Begriff des Zugänglichmachens

Die Kammer bestätigte in **T 348/94**, daß eine schriftliche Veröffentlichung, die angeblich auf einem Vortrag beruht, der auf einer öffentlichen Tagung gehalten wurde, die einige Zeit zuvor (hier: 10 Monate) stattgefunden hatte, nicht unbedingt identisch sein muß mit dem mündlich Vorgetragenen, sondern zusätzliche Informationen enthalten kann. Die Beweislast für den Umfang der mündlichen Offenbarung trägt der Einsprechende.

In der Sache **T 611/95** verfügte ein in der Fachwelt bekanntes Forschungsinstitut über einen die Erfindung vorwegnehmenden Bericht, der von

could not confer novelty on a claim, since the latter would require that the newly discovered effect indeed ended in a new technical application or use of the "aromatic esters" which was not necessarily correlated with the known application or use and could be clearly distinguished therefrom.

B. Exceptions to patentability

1. Patentability of plants and plant varieties

In **G 1/98** (OJ EPO 2000, 111), the Enlarged Board of Appeal held that a claim wherein specific plant varieties were not individually claimed was not excluded from patentability under Article 53(b) EPC even though it might embrace plant varieties. Moreover, when a claim to a process for the production of a plant variety was examined, Article 64(2) EPC was not to be taken into consideration. The Enlarged Board further decided that the exception to patentability in Article 53(b), first half-sentence, EPC applied to plant varieties irrespective of the way in which they were produced. Therefore, plant varieties containing genes introduced into an ancestral plant by recombinant gene technology were excluded from patentability.

C. Novelty

1. State of the art

1.1 Availability to the public

1.1.1 The concept of "making available"

In **T 348/94** the board confirmed that a written publication allegedly based on a paper previously read at a public meeting held some time earlier (in this case ten months) could not be assumed to be identical to what was orally disclosed, and might contain additional information. As to the extent of the oral disclosure, the burden of proof remained with the opponent.

In **T 611/95** a research institute known in the field held a report anticipating the invention which could be viewed at the institute or

leur utilisation ou application connue, mais ne saurait rendre nouvelle la revendication, puisqu'il faudrait pour cela que l'effet nouvellement découvert débouche sur une nouvelle application ou utilisation technique des "esters aromatiques" qui ne soit pas forcément en rapport avec l'application ou l'utilisation connue et qui s'en distingue nettement.

B. Exceptions à la brevetabilité

1. Brevetabilité des plantes et des variétés végétales

Dans la décision **G 1/98** (JO OEB 2000, 111), la Grande Chambre de recours a considéré qu'une revendication dans laquelle il n'est pas revendiqué individuellement des variétés végétales spécifiques n'était pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 53 b) CBE, même si elle peut couvrir des variétés végétales. En outre, lors de l'examen d'une revendication relative à un procédé d'obtention d'une variété végétale, les dispositions de l'article 64(2) CBE ne doivent pas être prises en considération. La Grande Chambre de recours a également décidé que l'exception à la brevetabilité édictée à l'article 53 b) CBE, premier membre de phrase, s'appliquait aux variétés végétales quel que soit leur mode d'obtention, et que, par conséquent, des variétés végétales contenant des gènes introduits dans un végétal ancestral par recombinaison génétique étaient exclues de la brevetabilité.

C. Nouveauté

1. Etat de la technique

1.1 Accessibilité au public

1.1.1 Notion d'accessibilité

Dans sa décision **T 348/94**, la chambre a confirmé que lorsqu'une publication écrite est supposée se fonder sur un document lu précédemment lors d'une réunion publique tenue quelque temps auparavant (en l'occurrence dix mois), l'on ne saurait partir du principe qu'elle concorde exactement avec la divulgation orale, mais bien qu'elle peut contenir des informations supplémentaires. En ce qui concerne l'étendue de l'exposé oral, la charge de la preuve incombe à l'opposant.

Dans l'affaire **T 611/95**, un institut de recherche connu des milieux spécialisés disposait d'un communiqué qui antériorisait l'invention et pouvait

jedermann auf Anfrage dort eingesehen oder bestellt werden konnte. In zwei vor dem Prioritätsdatum veröffentlichten Fachaufsätzen wurde auf diesen Bericht hingewiesen und angegeben, wo er erhältlich sei.

Die Kammer war der Auffassung, daß der Bericht somit öffentlich zugänglich war. Das Institut sei zwar, was die Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit betreffe, nicht einer öffentlichen Bibliothek gleichzustellen, jedoch hätten die Angaben in den Druckschriften die Fachwelt darauf hingewiesen, daß der Bericht dort von jedermann eingesehen bzw. bestellt werden könne. Damit sei für seine öffentliche Zugänglichkeit gesorgt.

1.1.2 Geheimhaltungsverpflichtung

In der Sache **T 202/97** stellte die Kammer fest, daß ein mit einer Tagesordnung an Mitglieder einer internationalen Normenausschußarbeitsgruppe versandter Normungsvorschlag zur Vorbereitung einer Normensitzung gewöhnlich nicht der Geheimhaltung unterliegt und daher als der Öffentlichkeit zugänglich gilt. Auch wenn nur ein bestimmter Personenkreis zur Teilnahme an der Normensitzung eingeladen werde, bestehe die Aufgabe eines Normenausschusses gerade darin, mit der Fachwelt auf möglichst breiter Ebene abgestimmte, am aktuellen Stand der Entwicklung orientierte Vorschläge für die Normenweiterbildung zu erarbeiten. Dieses Ziel schließe eine Geheimhaltungsverpflichtung aus.

1.1.3 Beweisfragen

In **T 48/96** stellte die Kammer fest, daß zum Beweis der Behauptung, ein in einem Katalog beschriebenes Gerät sei der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag zugänglich gewesen, der Nachweis nicht genüge, daß der Katalog rechtzeitig veröffentlicht worden sei, weil die bloße Angabe in einem Katalog noch keinen absoluten Beweis dafür liefere, daß das beschriebene Erzeugnis tatsächlich jedermann zugänglich gewesen sei.

Im Fall **T 611/97** hatte der Beschwerdeführer/Einsprechende verschiedene Geschützausrichtsysteme genannt, die in unterschiedlicher Weise (Angebot, Herstellung, Verkauf, Verteilung von Prospekten) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein sollten.

Die Kammer stellte fest, daß unmittelbar ersichtlich sei, daß durch die unterschiedlichen Handlungen, z. B.

ordered from it by any person on request. Two papers published prior to the priority date referred to this report and indicated where it could be obtained.

In the board's view, the report was therefore publicly available. As far as availability to the public was concerned, the institute was not to be equated with a library. However, the information in the documents had indicated to experts in the field that the report could be viewed at the institute or ordered from it by any person. It was thus available to the public.

1.1.2 Obligation to maintain secrecy

In **T 202/97** the board held that a draft standard sent together with an agenda to the members of an international standards working party as part of the preparations for a meeting on standards was not normally confidential and was thus available to the public. Even though only a particular group of persons had been invited to take part in the meeting on standards, it was the task of a standards committee to draw up proposals for standards which had been agreed on on as broad a basis as possible with the experts in the field, and which were based on the current state of developments. This task precluded any obligation to maintain confidentiality.

1.1.3 Issues of proof

In **T 48/96** the board was of the opinion that, in order to prove the allegation that a particular apparatus described in a catalogue had been available to the public prior to the priority date, it was not sufficient to show that the catalogue had been published in time, because a mere indication in a catalogue did not constitute absolute proof that the described product had in fact been available to anybody.

In **T 611/97** the appellant/opponent had listed various gun alignment systems which he alleged had been made available to the public in various ways (through being advertised, manufactured or sold, or through the distribution of catalogues).

The board stated that it was immediately obvious that a variety of actions, eg describing the system in a

être consulté sur demande ou commandé par n'importe qui. Deux articles spécialisés publiés avant la date de priorité faisaient référence à ce communiqué et indiquaient où l'on pouvait se le procurer.

La chambre a estimé que ce communiqué avait ainsi été rendu accessible au public. S'il est vrai que l'institut ne peut être assimilé à une bibliothèque publique pour ce qui est de l'accessibilité au public, il n'en demeure pas moins que les indications contenues dans les imprimés signalaient aux milieux spécialisés que ce communiqué pouvait y être consulté ou commandé par tout un chacun. L'accès au public était ainsi assuré.

1.1.2 Obligation de confidentialité

Dans l'affaire **T 202/97**, la chambre a conclu qu'une proposition de normalisation accompagnant un ordre du jour envoyé aux membres du groupe de travail d'un comité international de normalisation en vue de la préparation d'une réunion n'est habituellement pas soumise à une obligation de confidentialité, et qu'elle est de ce fait réputée accessible au public. Même si ce n'est qu'un cercle bien déterminé de personnes qui est invité à participer à la réunion relative aux normes, le comité de normalisation a justement pour tâche d'élaborer, avec les milieux spécialisés, des propositions de perfectionnement des normes harmonisées sur une base qui soit la plus large possible et qui repose sur le niveau de développement actuel. Ce but exclut toute obligation de confidentialité.

1.1.3 Questions de preuve

La chambre a constaté, dans l'affaire **T 48/96**, que pour prouver l'allégation qu'un certain appareil, décrit dans un catalogue, était accessible au public avant la date de priorité, il ne suffit pas de démontrer que le catalogue a été publié à temps, parce que la seule indication dans un catalogue ne constitue pas une preuve absolue que le produit décrit était en fait disponible à toute personne.

Dans l'affaire **T 611/97**, le requérant/opposant avait cité différents systèmes d'alignement pour contrôle de tir qui auraient dû être rendus accessibles au public de différentes façons (offre, fabrication, vente, diffusion de prospectus).

La chambre a constaté qu'il apparaît directement que les différentes opérations, par ex. description dans un

Beschreibung in einem Prospekt und Verkauf desselben Systems, der Öffentlichkeit in der Regel ein unterschiedlicher Gegenstand zugänglich gemacht werde. Denn ein Fachmann könne z. B. einem durch Verkauf uneingeschränkt öffentlich zugänglich gemachten System durch Zerlegen, Analyse etc. technische Informationen entnehmen, die nicht notwendigerweise in dem Prospekt des Systems beschrieben seien. Die angebliche Zugänglichmachung eines Sachverhalts durch Verbreitung von Prospekten und der angebliche Verkauf eines in solchen Prospekten beschriebenen Systems stellten daher unterschiedliche Fälle von Zugänglichmachung dar, von denen jeder für sich nachgewiesen sein müsse.

2. Beurteilung der Neuheit

In **T 686/96** betraf der Anspruch 1 ein Gemisch mit einem Merkmal iv, das einen Perspex®-Abriebwert im Bereich von etwa 12 bis etwa 20 voraussetzte. Eine Vorveröffentlichung offenbarte in Beispiel 2 ein Gemisch mit den Merkmalen i bis iii des Anspruchs 1. Zur Klärung der Neuheit mußte festgestellt werden, ob das bekannte Gemisch ebenfalls den in Merkmal iv des Anspruchs 1 geforderten Abriebwert aufwies. Die Kammer stellte fest, daß der Abriebwert des bekannten Gemischs etwas unter dem im anspruchsgemäßen Merkmal iv angegebenen unteren Wert lag. Da die Untergrenze in Anspruch 1 mit "etwa 12" angegeben war, war eine Auslegung erforderlich. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß bei der Beurteilung der Neuheit eines Anspruchsgegenstands die weiteste technisch sinnvolle Auslegung des Anspruchs herangezogen werden müsse. Der Umfang des Anspruchs 1 sei dahingehend auszulegen, daß die dort angegebene Untergrenze dem im Stand der Technik offenbarten Wert entspreche. Dem Anspruch 1 sei daher die Neuheit abzuspreehen.

2.1 Eine einzige Entgegenhaltung

Im Zusammenhang mit einem Einwand wegen mangelnder Neuheit galt es im Fall **T 610/95** zu entscheiden, ob die im Patent vorgeschlagene Lösung unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der Entgegenhaltung 2 hergeleitet werden konnte, die Bezugnahmen auf den gesamten Inhalt dreier Patentschriften enthielt, aber keiner davon Vorrang einräumte. Jede dieser Patentschriften enthielt eine Vielzahl verschiedener

catalogue and selling it, usually meant that a different product was made available to the public. A person skilled in the art could, for example, dismantle and analyse a system which had been made unrestrictedly available to the public by being sold in order to obtain technical information not necessarily contained in the catalogue. The alleged availability of a product based on the distribution of catalogues and the alleged sale of a system described in such catalogues therefore represented different cases of availability, each of which had to be proved separately.

2. Assessing novelty

In **T 686/96** claim 1 related to a composition with a feature (iv) requiring a perspex® abrasion value (PAV) in the range from about 12 to about 20 PAV. A prior art document disclosed in example 2 a composition having features (i) to (iii) of claim 1. With respect to novelty it had to be decided whether the known composition also had an abrasion value as required by feature (iv) of claim 1. The board established that the abrasion value of the known composition was somewhat below the lower value indicated in feature (iv) of the claim. Since the lower limit in the claim 1 was defined as "about 12", some interpretation was necessary. The board held that, when deciding on the novelty of the subject-matter of a claim, the broadest technically meaningful interpretation of a claim should be taken into account. In the board's view the scope of claim 1 was to be construed to mean that the indicated lower limit corresponded to the value disclosed in the prior art. Claim 1 was then considered to lack novelty.

2.1 Single anticipatory document

In view of the objection as to lack of novelty, the question to be answered in decision **T 610/95** was whether or not the proposed solution in the patent was derivable directly and unambiguously from the disclosure of citation (2), which contained cross-references to the entire content of three patent specifications without giving priority to any of these references. Each of these references offered a plurality of different options

prospectus et vente du même système, ont généralement pour effet de rendre un objet différent accessible au public. C'est ainsi par ex. qu'un système qui aurait été rendu accessible au public sans restriction du fait de sa vente apporterait au spécialiste qui le décompose, l'analyse, etc., des informations techniques qui ne sont pas nécessairement décrites dans le prospectus du système. Par conséquent, le fait qu'un état de choses ait soi-disant été rendu accessible par la diffusion de prospectus et la prétendue vente d'un système décrit dans ces prospectus constituent des cas différents de divulgation qu'il convient de démontrer chacun séparément.

2. Appréciation de la nouveauté

Dans la décision **T 686/96**, la revendication 1 portait sur une composition dont la caractéristique iv) exigeait une valeur d'abrasion Perspex® se situant dans la marge comprise entre environ 12 et environ 20 PAV. Un document de l'état de la technique divulguait dans son exemple 2 une composition présentant les caractéristiques i à iii de la revendication 1. En ce qui concerne la nouveauté, il fallait décider si la composition connue avait, elle aussi, une valeur d'abrasion telle que requise par la caractéristique iv de la revendication 1. La chambre a établi que la valeur d'abrasion de la composition connue était quelque peu en deçà de la valeur inférieure indiquée dans la caractéristique iv) de la revendication 1. Puisque la limite inférieure mentionnée dans la revendication 1 était définie par "environ 12", une interprétation s'imposait. La chambre a considéré que pour décider de la nouveauté de l'objet d'une revendication, il fallait tenir compte de l'interprétation de la revendication qui a la signification technique la plus large. De l'avis de la chambre, l'étendue de la revendication 1 devait s'interpréter de telle façon que la limite inférieure indiquée correspondait à la valeur exposée dans l'état de la technique. La revendication 1 a été jugée dénuée de nouveauté.

2.1 Une seule antériorité

Etant donné l'objection envers l'absence de nouveauté, la question à trancher dans la décision **T 610/95** était de savoir si la solution proposée dans le brevet pouvait être déduite directement et sans ambiguïté de l'exposé du document (2) cité qui contenait des renvois à l'ensemble du contenu de trois fascicules de brevets sans donner la priorité à aucun de ces renvois. Chacun de ces renvois présentait plusieurs options dif-

Möglichkeiten zur Herstellung druckempfindlicher Schichten medizinischer Verbände.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß man unter diesen Umständen nicht behaupten könne, die Verwendung eines bestimmten Erzeugnisses als druckempfindliches Material in der beanspruchten Erfindung könne unmittelbar und eindeutig aus der in der Entgegenhaltung 2 angeführten, völlig allgemeinen Bezugnahme auf die drei verschiedenen Vorveröffentlichungen hergeleitet werden und sei daher der Öffentlichkeit bereits zugänglich gemacht.

3. Beurteilung von Entgegenhaltungen

In **T 977/93** (ABI. EPA 2000, ***) vertrat die Kammer die Auffassung, daß ein der Öffentlichkeit zugänglich gemachtes Erzeugnis nicht reproduzierbar im Sinne der Entscheidung G 1/92 ist und folglich nicht zum Stand der Technik gehört, wenn der Fachmann nicht feststellen kann, ob das reproduzierte Erzeugnis mit dem Handelsprodukt identisch ist, weil die inhärenten und sonstigen Merkmale des Erzeugnisses sich ihm nicht erschließen und sich bei der Reproduktion mit hoher Wahrscheinlichkeit Abweichungen ergeben würden.

3.1 Bestimmung des Offenbarungsgehalts

3.1.1 Auslegung

In der Sache **T 158/96** war nach Auffassung der Prüfungsabteilung die Verwendung der Verbindung "Sertraline" zur Herstellung eines Medikaments zur Behandlung von obsessiv-kompulsiven Störungen (OCD = obsessive-compulsive disorder) gegenüber einem Dokument nicht neu, in dem offenbart war, daß Sertraline zu einem kurz vor dem Prioritätstag liegenden Zeitpunkt auf seine Wirksamkeit bei solchen Störungen klinisch getestet werde. Die Prüfungsabteilung wies darauf hin, daß es für Offenbarungszwecke üblich sei, pharmakologische Tests als Offenbarung einer medizinischen Verwendung zu akzeptieren, wenn diese Tests als Indikator für einen möglichen therapeutischen Nutzen allgemein anerkannt seien.

Die Kammer konnte sich dieser Auffassung im vorliegenden Fall nicht anschließen. Wenn ein Dokument des Stands der Technik als für einen beanspruchten Gegenstand neuheits-schädlich anerkannt werden sollte, könne die in diesem Dokument vermittelte Information anhand von Regeln ausgelegt werden, die zwar auf den Normalfall, aber nicht

for preparing pressure-sensitive layers of medical dressings.

The board held that, under these circumstances, it could not be said that the use of the specific product acting as pressure-sensitive material in the claimed invention was directly and unambiguously derivable from the wholly general reference to the three different prior documents quoted in citation (2) and had therefore already been made available to the public.

3. Assessment of anticipatory documents

In decision **T 977/93** (OJ EPO 2000, ***) the board held that a product made available to the public is not reproducible within the meaning of decision G 1/92 and thus does not belong to the state of the art if the skilled person is not in a position to establish identity of the reproduced product with the commercially available product because the intrinsic and extrinsic features of the product are not accessible and there is a high probability of variation upon reproduction.

3.1 Determining the content of the disclosure

3.1.1 Interpretation

In **T 158/96**, in the examining division's opinion the use of the compound "sertraline" for the manufacture of a medicament to treat obsessive-compulsive disorder (OCD) was not novel with regard to a document disclosing that sertraline was undergoing clinical trials for OCD shortly before the priority date. The examining division stressed that, for the purposes of patent disclosure, it was common practice to accept any pharmacological test as the disclosure of a medical use, as long as this test was commonly accepted as an indicator of potential therapeutic utility.

The board did not share the examining division's conclusion in the case at issue. For a prior-art document to be recognised as prejudicial to the novelty of a claimed subject-matter, the information conveyed by this document could not be interpreted on the basis of rules, which, though normally valid, did not necessarily apply to the specific situation and

férentes pour préparer des couches de pansements médicaux sensibles à la pression.

La chambre a estimé que, dans ces circonstances, l'on ne pouvait pas affirmer que l'utilisation du produit spécifique agissant comme matière sensible à la pression dans l'invention revendiquée pouvait être déduite directement et sans ambiguïté de la référence tout à fait générale aux trois documents antérieurs différents énumérés à la citation (2) et qu'elle avait de ce fait déjà été rendue accessible au public.

3. Appréciation de l'antériorité

Dans la décision **T 977/93** (JO OEB 2000, ***), la chambre a estimé qu'un produit rendu accessible au public n'est pas reproductible au sens où l'entend la décision G 1/92, et n'est par conséquent pas compris dans l'état de la technique, si l'homme du métier n'est pas en mesure d'établir que le produit qui a été reproduit est identique au produit disponible dans le commerce, du fait que les caractéristiques intrinsèques et extrinsèques de ce produit ne sont pas accessibles et que le risque de variations lors de la reproduction est élevé.

3.1 Détermination du contenu de la divulgation

3.1.1 Interprétation

Dans l'affaire **T 158/96**, la division d'examen avait estimé que l'utilisation du composé "sertraline" pour la fabrication d'un médicament destiné à traiter les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) n'était pas nouvelle eu égard à un document qui divulguait que la sertraline faisait l'objet de tests cliniques pour les TOC peu avant la date de priorité. La division d'examen a souligné qu'aux fins de la divulgation du brevet, il était d'usage courant d'accepter tout test pharmacologique en tant qu'exposé d'un usage médical, tant que ce test était communément admis comme indicateur de l'utilité thérapeutique potentielle.

La chambre n'a pas été d'accord avec la conclusion de la division d'examen en cette affaire. Pour reconnaître qu'un document de l'état de la technique porte atteinte à la nouveauté d'un objet revendiqué, on ne peut pas interpréter l'information transmise par ce document sur la base de règles qui, tout en étant par ailleurs valables, ne s'appliquent pas néces-

zwangsläufig auf den konkreten Einzelfall zutreffen und deshalb zu spekulativen Schlußfolgerungen führen könnten. Dem einschlägigen Wissensstand zufolge, der dem Aktenmaterial und den im Verfahren abgegebenen eidesstattlichen Versicherungen und Erklärungen zu entnehmen sei, habe der Fachmann auf dem Gebiet der Psychiatrie nicht davon ausgehen können, daß im Rahmen der vorklinischen Bewertung von Sertraline auch ein "Wirksamkeitstest zur Feststellung der Brauchbarkeit des Stoffs für die Behandlung von OCD" durchgeführt werde, geschweige denn erwarten können, daß bereits ein pharmakologischer Test existiere, der als Indikator für einen möglichen therapeutischen Nutzen bei der Behandlung von OCD "allgemein anerkannt" sei.

Die Kammer sei deshalb davon überzeugt, daß der mit der Lehre der Tests konfrontierte Fachmann angesichts all der Schwierigkeiten und Probleme, die die Feststellung der Wirksamkeit eines Stoffs bei der Behandlung von OCD gerade im Fall menschlicher Patienten aufwerfe, wohl kaum zu dem Schluß gekommen wäre, daß die Wirksamkeit von Sertraline bereits in vorklinischen Studien an Tieren nachgewiesen worden sei.

Die Information in einer Entgeghaltung, daß sich ein Medikament in einer Phase der klinischen Erprobung im Hinblick auf eine bestimmte therapeutische Anwendung befindet, sei für einen Anspruch, der auf dieselbe therapeutische Anwendung desselben Medikaments gerichtet sei, nicht neuheitsschädlich, wenn diese Information durch die Umstände plausibel widerlegt werde und wenn der Inhalt dieser Entgeghaltung keinerlei Schlüsse darauf zulasse, daß tatsächlich eine therapeutische Wirkung oder eine der beanspruchten therapeutischen Anwendung unmittelbar und zweifelsfrei zugrunde liegende pharmakologische Wirkung gegeben sei.

Im Fall **T 80/96** (ABI. EPA 2000, 50) lautete Anspruch 3 des Hauptantrags wie folgt: "L-Carnitin-haltige Zubereitung in Tabletten-, Kapsel-, Pulver- oder Granulatform, insbesondere zur enteralen Applikation, gekennzeichnet durch einen Gehalt an L-Carnitin-L-tartrat mit Hilfsstoff(en) und gegebenenfalls weiterem Wirkstoff bzw. weiteren Wirkstoffen." Im Stand der Technik war die beanspruchte Tartratverbindung beschrieben.

Die Kammer zog die Parallele zu dem Fall, daß bei einem Wirkstoff, welcher

therefore might lead to speculative conclusions. In fact, given the level of knowledge on the matter as illustrated in the documents on record and in the affidavits and declarations produced during the proceedings, the person skilled in the field of psychiatry had no reasonable ground for expecting the pre-clinical evaluation of sertraline to include any "activity-test showing the utility of the substance in the treatment of OCD", and still less for expecting any pharmacological test to exist that was "commonly accepted" as an indicator of the potential therapeutic utility in the treatment of OCD.

The board was therefore convinced that the skilled person, faced with the teaching of the tests, and conscious of all the difficulties and problems in assessing drug effectiveness in treating OCD, even in human patients, would not realistically have concluded that evidence of sertraline effectiveness had already been produced by the pre-clinical studies in animals.

The information in a citation that a medicament was undergoing a clinical phase evaluation for a specific therapeutic application was not prejudicial to the novelty of a claim directed to the same therapeutic application of the same medicament if such information was plausibly contradicted by the circumstances and if the content of said citation did not allow any conclusion to be drawn with regard to the actual existence of a therapeutic effect or any pharmacological effect which directly and unambiguously underlay the claimed therapeutic application.

In **T 80/96** (OJ EPO 2000, 50), claim 3 of the main request read as follows: "Preparation containing L-carnitine in the form of tablets, capsules, powders or granules, in particular for enteral application, characterised in that it contains L-carnitine-L-tartrate with an auxiliary substance or auxiliary substances and, possibly, one or more further active agents." An aqueous solution of the claimed tartrate compound was described in the prior art.

The board held that, in the case of an active agent which was known as

sairement à cette situation particulière et peuvent donc donner lieu à des conclusions spéculatives. En fait, étant donné le niveau des connaissances en la matière tel qu'illustré par les documents versés au dossier ainsi que les affirmations sous serment et les déclarations produites pendant la procédure, l'homme du métier dans le domaine psychiatrique n'avait pas de motif raisonnable pour s'attendre à ce que l'évaluation pré-clinique de la sertraline comprenne des "tests d'activité montrant l'utilité de la substance dans le traitement des TOC", et encore moins pour s'attendre à l'existence d'un test pharmacologique "communément admis" comme indicateur de l'utilité thérapeutique potentielle de la substance dans le traitement des TOC.

Par conséquent, la chambre était convaincue que l'homme du métier confronté à l'enseignement des tests et conscient de toutes les difficultés et de tous les problèmes qui se posent lorsqu'il s'agit d'apprécier l'efficacité d'un médicament pour le traitement des TOC, même chez l'Homme, n'aurait pas conclu de façon réaliste que la preuve de l'efficacité de la sertraline avait déjà été apportée par les études pré-cliniques effectuées sur les animaux.

L'information donnée dans un document cité selon laquelle un médicament est soumis à une évaluation clinique pour une application thérapeutique déterminée, ne porte pas atteinte à la nouveauté d'une revendication visant la même application thérapeutique de ce même médicament si cette information est plausiblement démentie par les circonstances et si le contenu dudit document cité ne permet pas de tirer des conclusions concernant l'existence réelle d'un effet thérapeutique ou d'un effet pharmacologique qui soit directement et sans ambiguïté à la base de l'application thérapeutique revendiquée.

Dans l'affaire **T 80/96** (JO OEB 2000, 50), la revendication 3 de la requête principale était la suivante : "Préparation contenant de la L-carnitine, notamment pour l'application entérale sous la forme de comprimés, gélules, poudres ou granulés, caractérisée par une teneur en L-carnitine-L-tartrate, avec une/des substance(s) auxiliaire(s) et, le cas échéant, une ou plusieurs autres substances actives." L'état de la technique contenait la description d'une solution aqueuse du composé de tartrate revendiqué.

La chambre a décidé que si une substance active, connue en tant que telle

an sich als wasserlöslich bekannt ist, sich für den Fachmann keine Hinzufügung oder Änderung in der Definition des Wirkstoffs ergibt, wenn dieser als Lösung beschrieben und beansprucht wird. Ohne weitere Spezifizierung ändert die bloße Charakterisierung eines Lösungs- oder Verdünnungsmittels als flüssig oder fest in einem Patentanspruch nichts an der Beurteilung der Neuheit des Anspruchsgegenstands. Analogerweise kann in einem Anspruch, der auf eine Zubereitung eines bekannten, strukturell definierten Wirkstoffs mit mindestens einem Hilfsstoff gerichtet ist und in dem das Merkmal "mit Hilfsstoff(en)" zum Ausdruck bringt, daß dem Wirkstoff irgend etwas hinzugefügt wird, die Beimischung eines unbestimmten Hilfsstoffs angesichts der unbegrenzten Zahl der in Betracht kommenden Stoffe nicht als gegenständliche und unterscheidungskräftige Ergänzung dieses Wirkstoffs gewertet werden, solange dieses für die Anerkennung der Neuheit notwendige Merkmal nicht derart konkretisiert wird, daß der Fachmann erkennen kann, was dem Wirkstoff beizumischen ist. Der Anspruch war somit nicht neu.

In der Sache **T 262/96**, in der es um die Neuheit ging, behauptete der Beschwerdeführer/Einsprechende, daß der Werkstoff ZN40 schon vor dem Prioritätstag auf dem Markt erhältlich gewesen sei und daß diese Erzeugnisse die Zusammensetzung, die Mikrostruktur und die Eigenschaften aufwiesen, die in Anspruch 1 des Streitpatents angegeben seien. Der Siliciumdioxidgehalt dieser Probe des Werkstoffs ZN40 liege unter der in Anspruch 1 des Streitpatents genannten Untergrenze von 0,05 Gew.-%. Das Argument des Beschwerdeführers, der Unterschied zwischen den beiden Zahlenwerten betrage nur 0,007 % und sei damit nicht signifikant, überzeugte die Kammer nicht. Da der Siliciumdioxidgehalt dieses Werkstoffs ZN40 an sich schon relativ gering sei, mache dieser Unterschied de facto 16 % aus. Ein Unterschied im Siliciumdioxidgehalt in Höhe von 16 % reiche aus, um zwei Erzeugnisse voneinander zu unterscheiden, wenn derart geringe Siliciumdioxidmengen mit der verwendeten Meßmethode hinreichend genau festgestellt werden könnten. Der Beschwerdeführer lieferte keine Angaben zur Standardabweichung oder zum Genauigkeitsgrad der verwendeten Methode, machte aber in der mündlichen Ver-

such to be water-soluble, it was clear to a person skilled in the art that describing and claiming the active agent as a solution did not add to or change the definition of that active agent. Without further specification, the mere characterisation of a solvent or diluent as liquid or solid in a claim did not change the assessment of the novelty of the subject-matter of the claim. Analogously, in a claim directed to a preparation of a known structurally defined active agent with at least one auxiliary substance, in which the feature "with an auxiliary substance or auxiliary substances" meant that something was added to the active agent, the admixture of an unspecified auxiliary substance could not, in view of the unlimited number of substances which might enter into consideration, be deemed a substantive and distinctive addition to the active agent, unless this feature, which was necessary if novelty was to be recognised, was specified in such a way that a person skilled in the art could recognise what it was that should be added to the active agent. The claim was therefore not new.

In **T 262/96**, regarding the issue of novelty, the appellant/opponent contended that the ZN40 material was commercially available before the priority date and that these products had the composition, microstructure and properties indicated in claim 1 of the patent in suit. The silica content of this sample of ZN40 material was lower than the lower limit of 0.05 wt% stated in claim 1 of the patent in suit. The appellant's argument that the difference between the said numerical values was only 0.007, and thus not significant, was not convincing for the board. As the silica content of this ZN40 material was itself relatively low, this difference represented in fact 16%. A difference of 16% in the silica content was sufficient to distinguish two products from each other if such low silica contents could be determined with sufficient accuracy by the method of measurement used. The appellant did not provide information about the standard deviation or the degree of accuracy of the method used. Instead, he argued at the oral proceedings that the value of 0.043 wt% was in fact lower than the actual value since the analysis was effected on the sintered body and such an analysis was more problematic than

pour être soluble dans l'eau est décrite ou revendiquée comme solution, l'homme du métier ne peut conclure pour autant qu'il a été ajouté ou modifié quelque chose dans la définition de cette substance. La simple mention, sans autres spécifications, dans une revendication de l'état solide ou liquide comme caractéristique d'un solvant ou d'un diluant ne saurait avoir d'incidence sur l'appréciation de la nouveauté de l'objet de la revendication. De même, dans une revendication qui porte sur une préparation d'une substance active connue, de structure définie, comprenant au moins une substance auxiliaire, et dans laquelle la caractéristique "avec une/des substance(s) auxiliaire(s)" signifie que quelque chose est ajouté à la substance active, l'adjonction dans le mélange d'une substance auxiliaire indéterminée ne peut, compte tenu du nombre illimité des substances entrant en ligne de compte, être considérée comme un complément concret, à caractère distinctif, venant s'ajouter à cette substance active, aussi longtemps que cette caractéristique nécessaire pour que la nouveauté de l'invention soit reconnue n'est pas une caractéristique concrète permettant à l'homme du métier de constater ce qui doit être ajouté à cette substance active. La revendication n'est dès lors pas nouvelle.

Dans la décision **T 262/96** concernant la question de la nouveauté, le requérant/opposant a prétendu que la matière ZN40 était disponible dans le commerce avant la date de priorité et que ces produits avaient la composition, la microstructure et les propriétés indiquées dans la revendication 1 du brevet attaqué. La teneur en silice de cet échantillon de matière ZN40 était en deçà de la limite inférieure de 0,05% en poids indiquée à la revendication 1 du brevet litigieux. L'argument du requérant selon lequel la différence entre lesdites valeurs numériques n'était que de 0,007, et donc insignifiante, n'a pas convaincu la chambre. Puisque la teneur en silice de cette matière ZN40 est elle-même relativement faible, cette différence représente en fait 16%. Une différence de 16% de teneur en silice suffit à faire la distinction entre deux produits si ces faibles teneurs en silice peuvent être déterminées avec suffisamment de précision par la méthode de mesure utilisée. Le requérant n'a pas donné d'informations sur l'écart type ou le degré de précision de la méthode utilisée. Au contraire, il a fait valoir au cours de la procédure orale que la valeur de 0,043% en poids était en fait inférieure à la valeur réelle, puisque

handlung geltend, daß der Wert von 0,043 Gew.-% niedriger ausfalle als der tatsächliche Wert, da die Analyse am Sinterkörper vorgenommen worden sei. Eine solche Analyse sei schwieriger als eine Analyse des Ausgangspulvers, weil sich während des Sintervorgangs weitere Bestandteile bildeten. Die Kammer war jedoch anderer Auffassung. Daß eine Analyse am Sinterergebnis womöglich schwieriger sei, bedeute nicht, daß das Analyseergebnis deshalb zu niedrig ausfallen müsse. Auch sei die Behauptung des Beschwerdeführers, der am Sinterkörper gemessene Siliciumdioxidgehalt sei niedriger als der tatsächliche Wert, nicht bewiesen und werde vom Beschwerdegegner bestritten. Selbst wenn man das Argument theoretisch gelten ließe, daß der für ZN40 genannte Wert zu niedrig sei, hätte der Beschwerdeführer beweisen müssen, daß der tatsächliche Wert innerhalb des beanspruchten Bereichs von 0,05 bis 0,5 Gew.-% liege. Dies habe er jedoch versäumt, obwohl er die Beweislast trage. Die Kammer gehe deshalb in Abwesenheit gegenteiliger Beweise davon aus, daß der Siliciumdioxidgehalt außerhalb des beanspruchten Bereichs liege und damit für die beanspruchten Keramikkörper nicht neuheitsschädlich sei.

4. Unschädliche Offenbarungen

4.1 Ereignisse vor dem Prioritätstag

In der Sache **T 535/95** hat die Beschwerdekammer die Frage, die auch in der Sache **G 3/98** gestellt wurde, erneut vorgelegt. Die Sache war unter dem Aktenzeichen **G 2/99** anhängig.

Die Verfahren **G 3/98** und **G 2/99** (ABI. EPA 2000, ***) wurden verbunden und am 12.7.2000 entschied die Große Beschwerdekammer, daß für die Berechnung der Frist von sechs Monaten nach Artikel 55 (1) EPÜ der Tag der tatsächlichen Einreichung der europäischen Patentanmeldung maßgebend ist; der Prioritätstag ist für die Berechnung dieser Frist nicht heranzuziehen.

5. Neuheit chemischer Verbindungen und Stoffgruppen

5.1 Auswahl eines Teilbereichs und Überschneidung von Parameterbereichen

In der Sache **T 406/94** entschied die Kammer, daß mangelnde Neuheit nur auf eine eindeutige und unmißverständliche Offenbarung des beanspruchten Gegenstands in der Vorveröffentlichung gestützt werden

an analysis performed on the starting powder because of the additional components formed during sintering. In the board's view the fact that an analysis might be more difficult on the sintered product did not mean that the result of the analysis was necessarily too low. Furthermore, the appellant's affirmation that the silica content measured in the sintered body was lower than the actual value was not supported by evidence and was contested by the respondent. If it were to be assumed for the sake of argument that the value given for ZN40 was too low, then the appellant would still have had to prove that the actual value lay within the claimed range of 0.05 to 0.5 wt%. Evidence to this effect was not provided by the appellant, although the burden of proof rested with him. In these circumstances, the board considered that, in the absence of evidence to the contrary, the silica content disclosed lay outside the claimed range and would not destroy the novelty of the claimed ceramic bodies.

4. Non-prejudicial disclosures

4.1 Events prior to priority date

In **T 535/95** the board once again referred the question put in **G 3/98**. The case was pending as **G 2/99**.

The proceedings **G 3/98** and **G 2/99** (OJ EPO 2000, ***) were consolidated and on 12.7.2000 the Enlarged Board of Appeal decided that, for the calculation of the six-month period referred to in Article 55(1) EPC, the relevant date was the date of the actual filing of the European patent application; the date of priority was not to be taken account of in calculating this period.

5. Novelty of chemical compounds and groups of compounds

5.1 Selection of sub-ranges and overlapping of ranges defined by parameters

In **T 406/94** the board emphasised that a finding of lack of novelty could only be based on a clear and unmis-takable disclosure of the claimed subject-matter in the prior-art document. In the case in question the

l'analyse avait été effectuée sur le corps fritté, et qu'une telle analyse posait davantage de difficulté qu'une analyse effectuée sur la poudre de départ, en raison des composants supplémentaires constitués pendant le frittage. De l'avis de la chambre, le fait qu'une analyse puisse être plus compliquée sur le produit fritté ne signifie pas pour autant que le résultat de l'analyse est forcément trop bas. En outre, l'affirmation du requérant selon laquelle la teneur en silice mesurée dans le corps fritté est inférieure à la valeur effective n'est étayée par aucune preuve et a été contestée par l'intimé. S'il avait été supposé, à titre d'exemple, que la valeur indiquée pour la matière ZN40 était trop basse, le requérant aurait encore dû prouver que la valeur effective était comprise dans la marge revendiquée de 0,05 à 0,5% en poids. Le requérant n'a pas fourni de preuve à cet effet, bien que la charge de la preuve lui ait incombé. Dans ces circonstances, la chambre considère qu'en l'absence de preuve du contraire, la teneur en silice divulguée se situe en dehors de la marge revendiquée et qu'elle ne détruit pas la nouveauté des corps céramiques revendiqués.

4. Les divulgations non opposables

4.1 Evénements survenus avant la date de priorité

Dans l'affaire **T 535/95**, la chambre de recours a de nouveau soumis la question qui avait également été posée en l'affaire **G 3/98**. Cette affaire était en instance sous le numéro **G 2/99**.

Les procédures **G 3/98** et **G 2/99** (JO OEB 2000, ***) ont été jointes et le 12.7.2000 la Grande Chambre de recours a décidé que, aux fins du calcul du délai de six mois prévu par l'article 55(1) CBE, la date pertinente est celle à laquelle la demande de brevet européen a été effectivement déposée. La date de priorité ne doit pas être prise en considération.

5. Nouveauté de composés chimiques et de groupes de composés

5.1 Sélection de parties de domaine et recoupement entre domaines de valeurs de paramètres

Dans la décision **T 406/94**, la chambre a souligné qu'il ne peut être conclu à l'absence de nouveauté que sur la base d'une divulgation claire et indubitable de l'objet revendiqué dans le document appartenant à

kann. Im vorliegenden Fall liege der im Stand der Technik angeführte Prozentsatzbereich zwar zahlenmäßig nahe am beanspruchten Bereich, könne aber nicht als Vorwegnahme des beanspruchten Gegenstands betrachtet werden, weil der im Stand der Technik angeführte Prozentsatzbereich auf anderen Ausgangsstoffen basiere.

In der Sache **T 65/96** war ein gummi-verstärktes Copolymer, das eine Kombination der Merkmale aufwies, die die Lösung der technischen Aufgabe des angefochtenen Patents bildeten, in der Vorveröffentlichung D2 nicht genannt. Die Kammer verwarf das Argument des Beschwerdeführers (Einsprechenden), alle relevanten Parameter seien "innerhalb weniger Zeilen" aufgeführt, als irrelevant, weil die Position einer Offenbarung innerhalb eines Dokuments alleine nicht ausreiche, um den wirklichen Textzusammenhang der Parameter aufzuzeigen oder gar nachzuweisen, daß sie in Verbindung miteinander offenbart seien, wie dies die Lösung der technischen Aufgabe erfordere. In jedem Falle werde einer der Parameter in einem ganz anderen Teil der Offenbarung genannt.

Außerdem zeige sich bei näherer Betrachtung von D2, daß die Parameter "Gummianteil" und "Teilchengröße des Gummi" nur als unabhängige Bereiche ohne jeden Hinweis darauf offenbart worden seien, inwieweit – und ob überhaupt – sie in Abhängigkeit voneinander variieren könnten. Auch wenn der Beschwerdegegner in der mündlichen Verhandlung einräumte, daß sich die in D2 offenbarten Bereiche teilweise mit den in der Lösung der technischen Aufgabe festgelegten Bereichen überschneiden, sei für diese Lösung doch erforderlich, daß gleichzeitig drei der Parameter bestimmte Werte erreichten.

Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß die beanspruchte Lösung nicht willkürlich sei, weil sie im Vergleich mit den aus D2 bekannten Erzeugnissen eine bestimmte technische Aufgabe erfülle. In dem Maße, in dem sich die beanspruchte Lösung überhaupt mit der allgemeinen Offenbarung von D2 überschneide, stelle sie eine enge Auswahl daraus dar und erfülle alle Erfordernisse einer echten Auswahl-erfindung (s. T 198/84, ABI. EPA 1985, 209).

board found that the percentage range cited in the prior art, although numerically close to the claimed range, could not be relied on to anticipate the subject-matter claimed, because the percentage cited in the prior art was based on different starting materials.

In **T 65/96**, there was no mention in the prior-art document D2 of a rubber-reinforced copolymer having the combined features forming the solution of the technical problem addressed in the opposed patent. The board pointed out that the argument of the appellant (opponent) that all the relevant parameters had been mentioned "within a few lines" was irrelevant, because the location within the document of a disclosure did not in itself suffice to show the true contextual relationship of the parameters, let alone establish that they were disclosed in combination, as required by the solution of the technical problem. In any case, one of the parameters was referred to in a quite separate section of the disclosure.

Furthermore, closer examination of D2 showed that the parameters of amount of rubber and particle size of rubber were merely disclosed as independent ranges without any indication as to how, or indeed whether, they might vary with one another. Whilst it was conceded by the respondent at the oral proceedings that D2 disclosed ranges partly overlapping with those defined in the solution of the technical problem, the latter required the simultaneous fulfilment of three values of the same parameters.

The board came to the conclusion that the claimed solution was not arbitrary since it solved a specific technical problem compared with the products according to D2. Hence, the claimed solution, to the extent that it overlapped with the general disclosure of D2 at all, represented a narrow selection therefrom and fulfilled all the requirements of a true selection (see T 198/84, OJ EPO 1985, 209).

l'état de la technique. En l'espèce, la chambre a estimé que bien que proche numériquement du domaine revendiqué, le domaine de valeurs de pourcentage mentionné dans l'état de la technique cité ne pouvait pas être invoqué pour contester la nouveauté de l'objet revendiqué, parce que le pourcentage cité dans l'état de la technique avait été calculé à partir de matériaux de départ différents.

Dans l'affaire **T 65/96**, le document D2 appartenant à l'état de la technique ne mentionnait pas de copolymère renforcé au caoutchouc présentant la combinaison de caractéristiques qui constituait la solution du problème technique au point de départ de l'invention dans le brevet faisant l'objet de l'opposition. La chambre a fait savoir qu'elle ne pouvait retenir l'argument du requérant (opposant) selon lequel tous les paramètres pertinents avaient été mentionnés "en quelques lignes", car le fait que des paramètres aient été divulgués dans un document ne suffisait pas en soi pour montrer le véritable lien contextuel existant entre les paramètres, et encore moins pour prouver qu'ils étaient exposés en combinaison, comme cela était exigé pour pouvoir résoudre le problème technique. De toute façon, l'un des paramètres était cité dans une section tout à fait distincte de l'exposé.

En outre, un examen plus attentif du document D2 permettait de constater que les paramètres concernant la quantité de caoutchouc et la taille des particules de caoutchouc n'étaient divulgués que sous la forme de domaines de valeurs indépendants, et qu'il n'était pas indiqué comment ils pouvaient varier entre eux, ni même s'il était possible de les faire varier les uns par rapport aux autres. Bien que l'intimé ait reconnu lors de la procédure orale que le document D2 divulguait des domaines de valeurs de paramètres qui se recoupaient partiellement avec ceux qui étaient définis dans la solution proposée pour le problème technique, cette solution impliquait la présence simultanée de trois valeurs des mêmes paramètres.

La chambre a conclu que la solution revendiquée n'était pas arbitraire, puisque, comparée avec les produits selon le document D2, elle résolvait un problème technique spécifique. Par conséquent, en admettant même que cette solution recouvrait l'enseignement général de D2, elle constituait une sélection limitée de cet enseignement et remplissait toutes les conditions requises pour pouvoir être considérée comme une véritable sélection (cf. T 198/84, JO OEB 1985, 209).

In der Sache **T 751/94** befand die Kammer folgendes: Im Falle sich überschneidender Zahlenbereiche eines Parameters in einem Anspruch und dem Stand der Technik ist bei der Beurteilung der Neuheit des beanspruchten Gegenstands gegenüber dem Stand der Technik gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (s. T 26/85, ABI. EPA 1990, 22; T 666/89, ABI. EPA 1993, 495) zu prüfen, ob der Fachmann unter Berücksichtigung aller ihm bekannten technischen Gegebenheiten ernsthaft erwogen hätte, die technische Lehre aus dem bekannten Dokument im Überschneidungsbereich anzuwenden. Nach Auffassung der Kammer sollte das in der Entgegenhaltung beschriebene Verfahren eindeutig nicht im Überschneidungsbereich ausgeführt werden, so daß die Überschneidung nicht neuheitsschädlich sei. Außerdem sei die in der beanspruchten Erfindung verwendete Kombination von Parametern nicht in der Entgegenhaltung offenbart worden und auch nicht eindeutig daraus abzuleiten.

D. Erfinderische Tätigkeit

1. Ermittlung des nächstliegenden Standes der Technik

Dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz folgend haben die Beschwerdekammern bestimmte Kriterien aufgestellt, anhand derer der nächstliegende Stand der Technik bestimmt werden kann, der im weiteren als Ausgangspunkt dient. Eines dieser Kriterien besagt, daß der nächstliegende Stand der Technik in der Regel ein Dokument des Standes der Technik ist, das einen Gegenstand offenbart, der den gleichen Zweck verfolgt wie die beanspruchte Erfindung und die wichtigsten technischen Merkmale mit ihr gemein hat (T 59/96; T 686/91; T 482/92; T 298/93).

In der Sache **T 644/97** konnte sich die Kammer dem Beschwerdeführer (Einsprechenden) im Hinblick auf den gewählten nächstliegenden Stand der Technik nicht anschließen, weil ein Dokument, dessen technische Aufgabe nicht wenigstens in irgendeinem Zusammenhang mit der aus der Patentschrift ableitbaren Aufgabe steht, nicht als nächstliegender Stand der Technik in Frage kommt, ungeachtet der Zahl der gemeinsamen technischen Merkmale (T 686/91; T 325/93). Der nächstliegende Stand der Technik wird unter anderem aber auch als derjenige Stand definiert, der als das "erfolgsversprechendste Sprungbrett" für einen Angriff auf die

In **T 751/94** the board stated that in assessing the novelty of the claimed subject-matter in relation to the prior art where there was an overlap of numerical ranges of a parameter between a claim and the prior art, in accordance with the established case law of the boards of appeal (see T 26/85, OJ EPO 1990, 22; T 666/89, OJ EPO 1993, 495), it had to be considered whether the person skilled in the art would, in the light of the technical facts at his disposal, seriously contemplate applying the technical teaching of the prior-art document in the range of overlap. The board held that it was clear that the method according to the cited document was not to be carried out in the overlapping range, and consequently novelty was not destroyed by the overlap. In addition the combination of parameters in the claimed invention was not disclosed in, and was not clearly derivable from, the cited document.

D. Inventive step

1. Determination of closest prior art

In accordance with the problem and solution approach, the boards of appeal have developed certain criteria for identifying the closest prior art to be treated as a starting point. One such criterion is that the closest prior art is normally a prior art document disclosing subject-matter conceived for the same purpose as the claimed invention and having the most relevant technical features in common (T 59/96; T 686/91; T 482/92; T 298/93).

In **T 644/97** the board could not concur with the appellant's (opponent's) choice of the closest prior art because a document which did not mention a technical problem that was at least related to that derivable from the patent specification did not normally qualify as closest prior art, regardless of the number of technical features it might have in common (T 686/91, T 325/93). According to one definition, however, the closest prior art is the prior art which forms a springboard for the most effective attack on the claimed subject-matter. Therefore the board considered the question of what the result would have been, following the problem

Dans l'affaire **T 751/94**, la chambre a déclaré que selon la jurisprudence constante des chambres de recours (cf. T 26/85, JO OEB 1990, 22 ; T 666/89, JO OEB 1993, 495), lorsque l'on a à apprécier la nouveauté de l'objet revendiqué par rapport à l'état de la technique dans le cas où les plages de valeurs numériques d'un certain paramètre dans une revendication se recoupent avec celles divulguées dans l'état de la technique, il faut se demander si l'homme du métier, compte tenu des données techniques dont il avait connaissance, aurait envisagé sérieusement de mettre en application cet enseignement technique du document antérieur dans la plage de valeurs communes. La chambre a considéré qu'il était clair que la méthode exposée dans le document cité ne devait pas être mise en oeuvre dans la plage de recoupement, et que par conséquent la nouveauté de l'invention n'était pas détruite par ce recoupement. De plus, la combinaison de paramètres selon l'invention revendiquée n'était pas divulguée dans le document cité, et il n'était pas évident non plus qu'elle pouvait être déduite de ce document.

D. Activité inventive

1. Détermination de l'état de la technique le plus proche

Conformément à l'approche problème-solution, les chambres de recours ont défini certains critères qui permettent de déterminer l'état de la technique le plus proche à considérer comme point de départ. D'après l'un de ces critères, l'état de la technique le plus proche est normalement un document de l'état de la technique qui divulgue un objet visant à atteindre le même objectif que l'invention revendiquée et ayant en commun le plus grand nombre de caractéristiques techniques pertinentes (T 59/96, T 686/91, T 482/92, T 298/93).

Dans l'affaire **T 644/97**, la chambre n'a pas été d'accord sur le choix de l'état de la technique le plus proche effectué par le requérant (opposant), parce qu'un document qui ne mentionne pas un problème technique qui est au moins apparenté au problème susceptible d'être déduit du fascicule du brevet, ne peut normalement pas être considéré comme une description de l'état de la technique, quel que soit le nombre de caractéristiques techniques que ce document peut avoir en commun avec l'objet du brevet en question (T 686/91, T 325/93). Il existe toutefois une définition selon laquelle l'état de la technique le plus proche est celui qui

erfinderische Tätigkeit verwendet werden kann. Deshalb ging die Kammer der Frage nach, zu welchem Ergebnis sie – dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz folgend – gelangt wäre, wenn sie den vom Beschwerdeführer gewählten nächstliegenden Stand der Technik zugrundegelegt hätte. Die Kammer gelangte zu folgendem Schluß: Ergibt sich eine technische Aufgabe aus einem Dokument des "nächstliegenden Standes der Technik", das für den beanspruchten Gegenstand irrelevant ist (weil es nicht wenigstens in irgendeinem Zusammenhang mit der aus der Patentschrift ableitbaren Aufgabe steht), so kann ihre Lösung praktisch niemals naheliegend sein, weil jeder Versuch des Fachmanns, einen Gedankengang herzuleiten, der den beanspruchten Gegenstand nahelegt, von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Daraus folgt, daß der jeweilige beanspruchte Gegenstand gemessen an diesem Stand der Technik nicht naheliegend ist (s. auch T 792/97).

2. Technische Aufgabe

2.1 Ermittlung der technischen Aufgabe

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist bei der objektiven Ermittlung der zu lösenden technischen Aufgabe zunächst von der durch den Anmelder formulierten Aufgabe auszugehen. Erst wenn sich herausstellt, daß die gestellte technische Aufgabe nicht tatsächlich gelöst ist oder ein unzutreffender Stand der Technik zur Definition der technischen Aufgabe herangezogen wurde, kann untersucht werden, welche andere Aufgabe objektiv bestand (T 246/91; T 495/91). In T 644/97 stellte die Kammer daher die Fragen, ob die im Streitpatent beschriebene technische Aufgabe tatsächlich gelöst wurde und ob überhaupt die zutreffende Aufgabe gestellt wurde.

2.2 Neuformulierung der technischen Aufgabe

Es gehört zur ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern, daß eine Neuformulierung der erfindungsgemäßen technischen Aufgabe zulässig ist, um einen Stand der Technik zu berücksichtigen, in dessen Kenntnis der Anmelder erst nach der Einreichung der Patentanmeldung gelangt ist, wenn die neuformulierte Aufgabe ein weniger anspruchsvolles Ziel betrifft, das auch in der ursprünglichen Offenbarung – zumindest implizit – ebenfalls enthalten war (T 339/96).

and solution approach, if the appellant's choice of the closest prior art had nevertheless been taken. It concluded that a technical problem arising from a "closest prior art" disclosure which was irrelevant to the claimed subject-matter (in the sense that it did not mention a problem that was at least related to that derivable from the patent specification) had a form such that its solution could practically never be obvious, because any attempt by the skilled person to establish a chain of considerations leading in an obvious way to the claimed subject-matter was bound to fail. It followed that the respective claimed subject-matter was non-obvious in the light of such art (see also T 792/97).

2. Technical problem

2.1 Determination of the technical problem

According to the boards' case law, an objective definition of the technical problem to be solved should normally start from the technical problem actually described by the applicant. Only if it transpires that the technical problem disclosed has not in fact been solved, or that inappropriate prior art was used to define the technical problem, is it possible to investigate which other technical problem objectively existed (T 246/91; T 495/91). In T 644/97 the board therefore addressed the issues of whether the technical problem described in the patent in suit had effectively been solved and whether this had been the correct problem to consider.

2.2 Reformulation of technical problem

Established board of appeal case law states that a reformulation of the technical problem solved by the invention is permissible to take account of prior art which becomes known to the applicant after filing the patent application, when the reformulated problem represents a less ambitious goal which was also foreseen – at least implicitly – in the original disclosure (T 339/96).

constitue un tremplin pour l'attaque la plus efficace vis-à-vis de l'objet revendiqué. Par conséquent, la chambre s'est penchée sur la question de savoir ce que l'approche problème-solution aurait donné comme résultat si l'on avait malgré tout admis le choix de l'état de la technique le plus proche fait par le requérant. La chambre est arrivée à la conclusion qu'un problème technique découlant de la divulgation d'un "état de la technique le plus proche" qui n'est pas pertinent pour l'objet revendiqué (au sens où il ne mentionne pas un problème qui est au moins apparenté à celui qui est susceptible d'être déduit du fascicule du brevet) revêt une forme telle que sa solution ne peut pratiquement jamais être évidente, parce que toute tentative de l'homme du métier visant à établir une chaîne de considérations aboutissant de manière évidente à l'objet revendiqué piétine dès le départ. Il s'ensuit que l'objet revendiqué n'est pas évident à lumière de cet état de la technique (cf. également T 792/97).

2. Problème technique

2.1 Détermination du problème technique

Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, une définition objective du problème technique à résoudre devrait normalement se fonder sur le problème technique effectivement décrit par le demandeur. Ce n'est que s'il s'avère que le problème technique divulgué n'a en fait pas été résolu, ou qu'un état de la technique non approprié a été utilisé pour définir le problème technique, que des recherches peuvent être entreprises pour déterminer quel autre problème technique existait objectivement (T 246/91, T 495/91). Dans l'affaire T 644/97, la chambre a par conséquent abordé les questions suivantes, à savoir si le problème technique décrit dans le brevet litigieux était effectivement résolu et s'il s'agissait bien du problème à examiner.

2.2 Nouvelle formulation du problème technique

Il est de jurisprudence constante des chambres de recours que la reformulation du problème technique résolu par l'invention est autorisée pour tenir compte d'un état de la technique dont le demandeur prend connaissance après avoir déposé la demande de brevet, lorsque le problème reformulé représente un but moins ambitieux, qui était déjà prévu – du moins implicitement – dans l'exposé initial (T 339/96).

3. Nachweis erfinderischer Tätigkeit

3.1 Chemische Erfindungen – breite Ansprüche

In **T 668/94** bezieht sich das Patent auf die Derivate der Acrylsäure und ihre landwirtschaftliche Nutzung als Fungizide sowie als Wachstumsregulatoren für Pflanzen. Gemessen am Stand der Technik bestand die technische Aufgabe in der Bereitstellung weiterer Verbindungen mit einer solchen regulatorischen Wirkung auf das Pflanzenwachstum. Der Beschwerdeführer räumte ein, daß im wesentlichen nicht alle beanspruchten Verbindungen diese Wirkung aufwiesen. In Anlehnung an die Entscheidung **T 939/92** (ABI. 1996, 309) stellte die Kammer fest, die technische Aufgabe könne bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nur dann Berücksichtigung finden, wenn sie als erfolgreich gelöst angesehen werden könne, d. h. wenn es glaubhaft sei, daß im wesentlichen alle beanspruchten Verbindungen als Wachstumsregulatoren für Pflanzen wirkten. Wenn hingegen nur einige und nicht im wesentlichen alle beanspruchten Verbindungen eine bestimmte technische Wirkung aufwiesen, müsse daraus gefolgert werden, daß die Erfindung – in der im unabhängigen Anspruch definierten Breite – die technische Aufgabe, diese bestimmte technische Wirkung zu erzielen, nicht löse. Daher müsse die behauptete technische Wirkung einiger der beanspruchten Verbindungen bei der Bestimmung der erfindungsgemäßen technischen Aufgabe und damit auch bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit außer Acht gelassen werden.

3.2 Disclaimer

Nach der Entscheidung **T 170/87** darf durch die Einführung eines Disclaimers die ursprünglich offenbarte Erfindung nicht geändert werden. In der Sache **T 308/97** sollte der Disclaimer zur Abgrenzung von Entgegenhaltungen auf dem gleichen technischen Gebiet dienen und wurde nicht eingeführt, um die Neuheit herzustellen, da die Neuheit auch ohne diesen Disclaimer gegeben war. Die Aufnahme des Disclaimers beinhaltete den Zweck, daß dadurch aus einem naheliegenden ein nicht naheliegender Gegenstand, also eine andere Erfindung, gemacht werden sollte. Die Kammer kam daher zu dem Ergebnis, daß die Einführung des Disclaimers unzulässig war und gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstieß.

3. Proof of inventive step

3.1 Chemical inventions – broad claims

In **T 668/94** the patent related to derivatives of acrylic acid useful in agriculture as fungicides and plant growth regulators. In view of the state of the art the technical problem consisted in providing further compounds having plant growth regulating activities. The appellant, however, conceded it was not the case that substantially all claimed compounds exhibited a plant growth regulating activity. The board, following **T 939/92** (OJ EPO 1996, 309), stated that the technical problem could only be taken into account in the assessment of inventive step if it could be accepted as having been successfully solved, ie if it were credible that substantially all claimed compounds possessed the plant growth regulating activity. When only some and not substantially all claimed compounds exhibited a particular technical effect, the conclusion had to be that the invention as broadly defined in the independent claim was not a solution to the technical problem of achieving the given technical effect, with the consequence that the alleged technical effect of some of the claimed compounds was to be disregarded when determining the objective problem underlying the invention and thus when assessing inventive step.

3.2 Disclaimer

According to **T 170/87**, it is not allowable for a disclaimer to modify the invention as originally disclosed. In **T 308/97** the disclaimer was intended to differentiate between cited documents in the same technical field and was not introduced in order to establish novelty, since novelty was present even without the disclaimer. The purpose of the disclaimer was to make obvious subject-matter non-obvious, thereby making it a different invention. The board therefore concluded that the introduction of the disclaimer was not allowable and was in breach of Article 123(2) EPC.

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

3.1 Inventions dans le domaine de la chimie – revendications de vaste portée

Dans l'affaire **T 668/94**, le brevet avait trait à des dérivés de l'acide acrylique pouvant être utilisés en agriculture comme fongicides et régulateurs de croissance pour les plantes. Etant donné l'état de la technique, le problème technique consistait à fournir d'autres composés ayant des effets régulateurs sur la croissance des plantes. Le requérant a toutefois reconnu que tous les composés revendiqués n'avaient pas une action régulatrice sur la croissance des plantes. Suivant la décision **T 939/92** (JO OEB 1996, 309), la chambre a déclaré que le problème technique ne pouvait être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive que s'il pouvait être admis que ce problème avait été résolu avec succès, c'est-à-dire s'il était crédible que pratiquement tous les composés revendiqués avaient cette action régulatrice sur la croissance des plantes. Si seuls quelques composés revendiqués, et non pratiquement tous, présentent un effet technique particulier, il faut en déduire que l'invention telle que largement définie dans la revendication indépendante ne résout pas le problème technique visant à obtenir cet effet technique particulier, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'effet technique allégué de certains composés revendiqués lorsqu'il s'agit de déterminer le problème objectif à la base de l'invention, et donc lors de l'appréciation de l'activité inventive.

3.2 Disclaimer

Selon la décision **T 170/87**, l'introduction d'un disclaimer ne doit pas modifier l'invention divulguée à l'origine. Dans l'affaire **T 308/97**, le disclaimer devait servir à délimiter les documents cités dans le même domaine technique et n'avait pas été introduit pour établir la nouveauté, puisque la nouveauté existait, même sans ce disclaimer. L'ajout du disclaimer avait pour objectif de rendre un objet évident non évident, et d'aboutir ainsi à une autre invention. Par conséquent, la chambre est arrivée à la conclusion que l'introduction du disclaimer était inadmissible et allait à l'encontre de l'article 123 (2) CBE.

3.3 Verneinung der erfinderischen Tätigkeit

3.3.1 Merkmale, die nicht zur Lösung der Aufgabe beitragen

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

3.3.2 Vereinfachung komplizierter Technologien

In **T 505/96** hatten die Beschwerdeführer vorgetragen, daß die am Prioritätstag der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe darin bestanden habe, eine gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik preiswertere Methode für die Überwachung eines komplexen Systems zu entwickeln, indem auf das menschliche Urteilsvermögen statt auf künstliche Intelligenz zurückgegriffen werde. Nach Auffassung der Kammer würde der Fachmann im vorliegenden Fall sofort die Möglichkeit erkennen, die einfachere und billigere auf dem menschlichen Urteilsvermögen beruhende Methode anzuwenden. Mit Hinweis auf T 61/88 kam die Kammer zu dem Schluß, daß die Vereinfachung komplizierter Technologien zumindest dann als Teil der normalen Tätigkeit des Fachmanns anzusehen sei, wenn zu erwarten ist, daß die durch die Vereinfachung erzielten Vorteile die daraus resultierende Leistungsminderung wettmachen.

3.3 Denial of inventive step

3.3.1 Features not contributing to the solution of the problem

Established board of appeal case law states that the solution of the technical problem set out in the relevant claim must involve an inventive step over the whole defined area of its performance. Furthermore, features which do not contribute to the solution of the problem set out in the description are not to be considered when assessing the inventive step of a combination of features (T 37/82, OJ EPO 1984, 71). In **T 589/95** the terms of the solution of the technical problem extended into an area of use where it had been admitted that the relevant problem was known not to arise in practice. The board stated that, for such an area, the features of the solution did not contribute to the solution of the technical problem and could not be taken into account in the assessment of inventive step. It concluded that there could be no inventive step involved in providing, in a known use, an unusual variant of one integer of a combination otherwise known for that use, for the sole purpose of avoiding a particular disadvantage (in this case sticking) under circumstances which extended such use to a discrete area in which the disadvantage was already known not to arise.

3.3.2 Simplification of complicated technology

In **T 505/96** the appellants suggested that the problem to be solved at the time of the priority date of the present invention was to create a cheaper method for surveillance of a complex system than that of the closest prior art by using human judgment rather than artificial intelligence. The board considered that in the present case the skilled person would immediately recognise the possibility of using the simpler and cheaper method of utilising human powers of judgment. Referring to T 61/88 the board concluded that the simplification of complicated technology in situations in which advantages of decreased complexity could reasonably be expected to outweigh the resulting loss of performance must be considered to be part of the normal work of the person skilled in the art.

3.3 Négation de l'existence d'une activité inventive

3.3.1 Caractéristiques ne contribuant pas à la solution du problème

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, la solution du problème technique exposé dans la revendication pertinente doit impliquer une activité inventive dans l'ensemble du domaine d'activité défini. En outre, les caractéristiques qui ne contribuent pas à résoudre le problème exposé dans la description ne doivent pas être prises en considération lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive d'une combinaison de caractéristiques (T 37/82, JO OEB 1984, 71). Dans l'affaire **T 589/95**, les termes de la solution au problème technique s'étendaient à un domaine d'utilisation où il avait été reconnu que le problème en question n'était pas censé se poser dans la pratique. La chambre a déclaré que pour un tel domaine, les caractéristiques de la solution ne contribuaient pas à résoudre le problème technique et qu'elles ne pouvaient pas être prises en considération pour l'appréciation de l'activité inventive. Elle a conclu qu'il ne pouvait y avoir activité inventive du fait que l'on prévoit, dans une utilisation connue, une variante inhabituelle d'une caractéristique d'une combinaison autrement connue pour cette utilisation, dans le seul but d'éviter un inconvénient particulier (ici, le fait de coller) dans des circonstances qui étendent cette utilisation à un domaine discret où l'on savait déjà que cet inconvénient n'apparaissait pas.

3.3.2 Simplification d'une technologie compliquée

Dans l'affaire **T 505/96**, les requérants ont laissé entendre que le problème à résoudre à la date de priorité de l'invention en question était de créer une méthode de surveillance d'un système complexe moins coûteuse que celle de l'état de la technique le plus proche en utilisant le jugement humain plutôt qu'une intelligence artificielle. La chambre a considéré qu'en l'espèce, l'homme du métier reconnaîtrait immédiatement la possibilité d'utiliser la méthode plus simple et moins chère faisant appel aux facultés de jugement de l'homme. Se référant à la décision T 61/88, elle a conclu que la simplification d'une technologie compliquée dans une situation où l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que les avantages liés à la simplification compensent la dégradation des performances qui en résulte fait partie du travail normal de l'homme du métier.

4. Beweisanzeichen

4.1 Vorurteil in der Fachwelt

In **T 550/97** hatte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) vorgetragen, daß zur Integration von unterschiedlichen Mobilfunknetzen noch Jahre nach der Erfindung technisch rückschrittliche Lösungen zum Patent angemeldet und auf den Markt gebracht worden seien. Die Beschwerdekammer wertete solche späteren, möglicherweise in der Tat rückschrittlichen Lösungen jedoch nicht als Indiz für erfinderische Tätigkeit, da kein Grund vorliege anzunehmen, daß diese späteren Entwicklungen auf ein technisches Vorurteil in der Fachwelt zurückzuführen seien, das von der vorliegenden Erfindung hätte überwunden werden müssen.

Ein dem Vorurteil in der Fachwelt ähnliches Beweisanzeichen ist die Entwicklung der Technik in eine andere Richtung. In **T 872/98** wies die Beschwerdekammer darauf hin, daß für das Vorliegen eines Beweisanzeichens auch die Tatsache sprechen könne, daß ein Wettbewerber kurz nach dem Prioritätstag eine Patentanmeldung beim Deutschen Patentamt eingereicht habe, deren Erfindung in eine völlig andere Richtung gehe als die europäische Patentanmeldung.

4.2 Unerwartete Wirkung

Wenn zu beurteilen ist, ob eine erfinderische Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ vorliegt, gilt es im Grunde die Frage zu beantworten, was ein Fachmann in einer bestimmten Situation getan hätte. Unter Hinweis auf die Entscheidungen T 21/81 (ABI. EPA 1983, 15), T 192/82 (ABI. EPA 1984, 415) und T 766/92 vertrat die Kammer in **T 936/96** die Auffassung, sobald eine realistische technische Aufgabe definiert sei und festgestellt worden sei, daß eine bestimmte Lösung dieser Aufgabe vom Fachmann in Kenntnis des relevanten Standes der Technik ins Auge gefaßt worden **wäre**, weise diese Lösung keine erfinderische Tätigkeit auf. Auch der Umstand, daß die beanspruchte Erfindung an sich noch weitere technische Aufgaben löse, ändere hieran nichts. Im vorliegenden Fall konnte die beanspruchte unerwartete Wirkung, die vom Beschwerdegegner (Patentinhaber) geltend gemacht wurde und angeblich eine weitere technische Aufgabe löst, nicht als Anzeichen für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit angesehen werden.

4. Secondary indicia

4.1 Prejudice in the art

In **T 550/97** the respondent (patent proprietor) had argued that, years after the invention, technically less advanced solutions had been filed for and marketed as a means of integrating different mobile radio networks. However, the board did not consider the fact that arguably less advanced solutions had been developed later to be evidence of inventive step, as there was no reason to assume that later development was attributable to a technical prejudice which the present invention had needed to overcome.

One form of secondary indicia in the nature of a technical prejudice is a development of the art in a different direction. In **T 872/98** the board pointed out that the presence of secondary indicia might also be attested by the fact that a competitor had, shortly after the priority date, filed a patent application with the German Patent Office in which the invention took an entirely different direction to the European application.

4.2 Surprising effect

The proper question to be asked in assessing the presence of an inventive step within the meaning of Article 56 EPC is what a skilled person would have done in a particular situation. Following decisions T 21/81 (OJ 1983, 15), T 192/82 (OJ 1984, 415) and T 766/92, the board in **T 936/96** held that, once a realistic technical problem had been defined and once it had been established that a particular solution to such a problem **would** have been envisaged by a skilled person in the light of the relevant state of the art, that solution could not be said to involve an inventive step, and this assessment was not altered by the fact that the claimed invention inherently also solved further technical problems. In the case in point the claimed surprising effect, put forward by the respondent/patent proprietor as allegedly providing a solution to an additional technical problem, could not be regarded as an indication of the presence of an inventive step.

4. Indices de l'activité inventive

4.1 Préjugé de l'homme du métier

Dans l'affaire **T 550/97**, l'intimé (titulaire du brevet) avait fait valoir à propos de l'intégration de différents réseaux de radiotéléphonie mobile, que des années après l'invention, des solutions techniquement rétrogrades avaient encore fait l'objet d'une demande de brevet et avaient été commercialisées. La chambre de recours a toutefois considéré que ces solutions ultérieures, peut-être effectivement rétrogrades, n'étaient pas un indice d'activité inventive, puisqu'il n'y avait aucune raison d'admettre que ces développements ultérieurs étaient imputables à un préjugé technique de l'homme du métier qui aurait dû être surmonté par l'invention en question.

Un indice semblable au préjugé de l'homme du métier est le développement de la technique dans une autre direction. Dans sa décision **T 872/98**, la chambre de recours a signalé que ce qui peut également plaider en faveur de la présence d'un tel indice, c'est le fait qu'un concurrent ait déposé auprès de l'Office allemand des brevets, peu après la date de priorité, une demande de brevet dont l'invention allait dans une direction radicalement opposée à celle de la demande de brevet européen.

4.2 Effet surprenant

La véritable question qu'il convient de se poser pour apprécier l'existence d'une activité inventive au sens de l'article 56 CBE est de savoir ce qu'un homme du métier aurait fait dans une situation déterminée. Suivant les décisions T 21/81, JO 1983, 15 ; T 192/82, JO 1984, 415 et T 766/92, la chambre a considéré, dans l'affaire **T 936/96**, que lorsqu'un problème techniquement réaliste a été défini et qu'il a été établi qu'une solution particulière à ce problème **aurait** été envisagée par l'homme du métier à la lumière de l'état de la technique pertinent, cette solution est dénuée d'activité inventive, et cette appréciation ne peut être modifiée par le fait que l'invention revendiquée résout également en soi d'autres problèmes techniques. Dans le cas en question, l'effet surprenant revendiqué, avancé par l'intimé/titulaire du brevet, et qui apportait soit-disant une solution à un problème technique supplémentaire, ne pouvait pas être considéré comme un indice de l'existence d'une activité inventive.

II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG

A. Ausreichende Offenbarung

1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebendes Wissen des Fachmanns

In **T 818/97** wurde vorgebracht, daß das Patent die Erfindung nicht so deutlich offenbare, daß sie von einem Fachmann ausgeführt werden könne, da das Verfahren zur Messung der erforderlichen Teilchengröße des beanspruchten Sprengmittels nicht offenbart sei. Die Kammer befand, daß verschiedene Verfahren zur Messung von Teilchengrößen bekannt seien und der Fachmann zur Ermittlung des entsprechenden Meßverfahrens in der Lage sein müsse, um die Erfindung ausführen zu können. Es müsse aber davon ausgegangen werden, daß dem Fachmann bekannt sei, daß das gebräuchlichste Verfahren das Sieben sei, das am schnellsten und preisgünstigsten und daher auch am beliebtesten sei. Da keinerlei Hinweise auf die Verwendung anderer Verfahren vorhanden seien, würde der Fachmann somit erkennen, daß das Sieben das Verfahren der Wahl sei.

2. Deutliche und vollständige Offenbarung

Die Streitmeldung in der Sache **T 589/95** betraf eine Schutzhülle für Gebinde oder Pakete. Auf die Beschaffenheit der zu schützenden Erzeugnisse wurde abgesehen von der Äußerung, daß es sich um "ein Gebinde" aus "Beuteln oder Säcken" oder um "in der pharmazeutischen Industrie verwendete Flaschen [...]" handeln könnte, nicht näher eingegangen. Die Kammer bezeichnete diesen Fall insofern als unüblich, als die Definition der technischen Aufgabe mangelhaft sei und nicht die ihrer Lösung. Das Fehlen eines konkreten Beispiels in der Beschreibung sei aber ein wesentlicher Mangel, der zu Einwendungen nach Artikel 83 und Regel 27 (1) e) EPÜ Anlaß gebe. Die ursprünglich eingereichte Offenbarung enthalte keine Grundlage für eine entsprechende Einschränkung des Anspruchs, die für eine Zuerkennung erfinderischer Tätigkeit erforderlich gewesen wäre.

3. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand

In der Sache **T 674/96** waren die mit der Streitmeldung eingereichten

II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION

A. Sufficiency of disclosure

1. Knowledge of skilled person relevant for assessing sufficiency of disclosure

In **T 818/97** it was alleged that the patent did not disclose the invention in a manner sufficiently clear to be carried out by a person skilled in the art, as it did not disclose the measurement method for the required particle size of the blasting medium claimed. The board agreed that different methods for measuring particle sizes were known, and that, in order to carry out the invention, the skilled person had to be able to determine the method for measuring the particle sizes. However, it had to be assumed that the skilled person knew that the most usual method was the screening method, being the quickest and the cheapest and thus the most popular. In the absence of any indication to use other methods, the skilled person would therefore realise that the screening method was to be used.

2. Clarity and completeness of disclosure

The application in suit in **T 589/95** related to a protective wrapping for protecting bundled products or packages. The nature of the products to be protected was not specified, beyond the statement that some might be "bags or sacks" which "constitute a bundled package" and others were "bottles [...]" used in the pharmaceutical industry". The board found the situation unusual to the extent that the deficiency resided in the area of the definition of the technical problem arising, rather than of its solution. It was of the opinion that the absence of any specific example in the description was a major deficiency which led it to raise objections under Article 83 and Rule 27(1)(e) EPC. There was no basis in the disclosure as originally filed for a relevant limitation of the claim, which would have been necessary for inventive step to be acknowledged.

3. Reproducibility without undue burden

In **T 674/96** the experimental data filed with the patent in suit were not

II. CONDITIONS A REMPLIR PAR LA DEMANDE DE BREVET

A. Possibilité d'exécuter l'invention

1. Connaissances de l'homme du métier pertinentes lorsqu'il s'agit d'apprécier si l'exposé de l'invention est suffisamment clair et complet

Dans la décision **T 818/97**, il a été allégué que le brevet ne divulguait pas l'invention de façon suffisamment claire pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, car il ne divulguait pas la méthode de mesure de la taille requise des particules du milieu abrasif. La chambre a admis qu'il existait différentes méthodes connues de mesure de la taille des particules et que, pour exécuter l'invention, l'homme du métier devait pouvoir déterminer quelle méthode il convenait d'utiliser à cet effet. Toutefois, l'homme du métier est censé savoir que la méthode la plus courante est celle du criblage, car elle est la plus rapide et la moins coûteuse, et donc la plus présiée. En l'absence de toute indication sur l'utilisation d'autres méthodes, l'homme du métier comprendrait donc que c'est la méthode de criblage qu'il convenait d'utiliser.

2. Exposé suffisamment clair et complet

La demande en litige faisant l'objet de la décision **T 589/95** concernait un papier d'emballage de protection pour produits ou paquets emballés. La nature des produits à protéger n'était pas spécifiée, si ce n'est qu'il était précisé que certains pouvaient être des "pochettes ou des sacs" "constituant un paquet emballé" et d'autres des "flacons [...]" utilisés dans l'industrie pharmaceutique". La chambre a considéré ce cas comme inhabituel dans la mesure où l'insuffisance de l'exposé résidait davantage dans la définition du problème technique soulevé que dans la solution qui était proposée. La chambre a toutefois jugé que l'absence de tout exemple spécifique dans la description constituait une insuffisance majeure qui l'avait amenée à soulever des objections au titre de l'article 83 et de la règle 27(1)e) CBE, et qu'il n'était pas possible de se fonder sur l'exposé de la demande initiale pour limiter la revendication, ce qui aurait été nécessaire pour permettre la reconnaissance de l'existence d'une activité inventive.

3. Exécution de l'invention sans difficulté excessive

Dans la décision **T 674/96**, les données expérimentales fournies dans le

Versuchsdaten keine genaue Wieder-
gabe der Ausführungsbeispiele des
Patents. Nach Auffassung der Kam-
mer besteht nach Artikel 100 b) und
Artikel 83 EPÜ aber nicht die Notwen-
digkeit einer derart genauen Wieder-
gabe der Versuche des Streitpatents,
solange davon ausgegangen werden
kann, daß die Versuche unter die
betreffende Erfindung fallen.

In **T 727/95** (ABI. EPA 2000, ***) ent-
schied die Kammer, daß es einen
unzumutbaren Aufwand darstellt, für
die Nacharbeitung auf zufällige Ereig-
nisse vertrauen zu müssen, sofern
nicht nachgewiesen ist, daß solche
zufälligen Ereignisse vorkommen und
häufig genug erkennbar sind, um den
Erfolg sicherzustellen.

4. Biotechnologie

4.1 Deutliche und vollständige Offenbarung

Anspruch 1 des Streitpatents in der
Sache **T 794/94** betraf ein Plasmid,
das für die direkte Expression eines
gewünschten funktionalen Säuger-
polypeptids oder eines Zwischenpro-
dukts davon geeignet war, das durch
endogene proteolytische Enzyme
nicht abgebaut wird. In der Patent-
schrift, die keine über den Stand der
Technik hinausgehenden weiteren
Einzelheiten enthielt, wurde kein Bei-
spiel für die direkte Expression von
Säugerproteinen gegeben.

Der Beschwerdeführer (Patentinha-
ber) brachte vor, daß das Streitpatent
dem Fachmann die Lehre vermittele,
daß nicht-fusionierte Säugerproteine
bei Expression stabil seien, sofern
sie groß genug seien. Die Kammer
konnte diese technische Lehre aber
weder explizit noch implizit ableiten.
Bezüglich der angeführten Polypep-
tide Somatostatin und Insulin könne
der Fachmann lediglich herleiten,
daß diese zu einem längeren endo-
genen Polypeptid fusioniert werden
müßten, um nicht abgebaut zu wer-
den. Es seien keine Angaben dazu ent-
halten, welche Säugerproteine gege-
benenfalls dem Abbau entgingen,
wenn – wie in Anspruch 1 gefordert –
nur für sie DNS eingefügt würde.

Somit konnte die Kammer keine Auf-
gabe für den Anspruch 1 formulieren,
die durch die vorgelegten neuen
Informationen hätte gelöst werden
können. Der technische Beitrag war

an exact repetition of the worked
examples of the patent. However, in
the board's view, there was no neces-
sity under Article 100(b) EPC and
Article 83 EPC for such exact repeti-
tion of the experiments of the patent
in suit as long as the experimental
work could be regarded as being
within the scope of the invention
under discussion.

In **T 727/95** (OJ EPO 2000, ***) the
board held that relying on chance
events for reproducibility amounts to
undue burden in the absence of evi-
dence that such chance events occur
and can be identified frequently
enough to guarantee success.

4. Biotechnology

4.1 Clarity and completeness of disclosure

Claim 1 of the patent in suit in
T 794/94 referred to a plasmid suited
for direct expression of a desired
functional mammalian polypeptide or
intermediate therefor which was not
degraded by endogenous proteolytic
enzymes. No example of direct
expression of mammalian proteins
was given in the patent specification,
which gave no detail beyond what
was already known from the prior art.

The appellant (patentee) maintained
that the patent in suit taught the
skilled person that non-fusion mam-
malian proteins were stable upon
expression provided they were suffi-
ciently large. The board, however,
was unable to derive this technical
teaching either explicitly or implicitly.
The only deduction that the skilled
person could make in relation to the
somatostatin and insulin polypep-
tides mentioned was that these had
to be fused to some longer endog-
enous polypeptide if they were to
avoid digestion. Nothing was said as
to which, if any, mammalian polypep-
tides could avoid being degraded
if DNA coding only for these was
inserted as required by claim 1.

The board was thus unable to formu-
late any problem in relation to claim
1 which could be said to have been
solved by the novel information pro-
vided. The technical contribution was

brevet en litige ne constituaient pas
une reproduction fidèle des exemples
de mise en oeuvre donnés dans le
brevet. Toutefois, de l'avis de la
chambre, les articles 100 b) et 83 CBE
n'exigent nullement une reproduc-
tion fidèle des expériences présen-
tées dans le brevet en litige, dès lors
que le travail expérimental peut être
considéré comme ne sortant pas du
cadre de l'invention concernée.

Dans la décision **T 727/95** (JO OEB
2000, ***) la chambre a décidé que
se fier à des événements fortuits
pour établir la reproductibilité de l'in-
vention est constitutif d'un effort
excessif en l'absence de preuve que
de tels événements se réalisent et
existent suffisamment fréquemment
pour en garantir le succès.

4. Biotechnologie

4.1 Exposé suffisamment clair et complet

Dans la décision **T 794/94**, la revendi-
cation 1 du brevet en litige concernait
un plasmide convenant pour l'ex-
pression directe d'un polypeptide
fonctionnel désiré de mammifère, ou
un de ses intermédiaires, qui n'est
pas dégradé par des enzymes proté-
olytiques endogènes. Aucun exemple
d'expression directe de protéines de
mammifère n'était donné dans le fas-
cicule du brevet, lequel ne fournissait
aucune précision allant au-delà de ce
qui était connu dans l'état de la tech-
nique.

Le requérant (titulaire du brevet) a
affirmé que le brevet en litige ensei-
gnait à l'homme du métier que des
protéines de mammifère non fusion-
nées sont stables une fois exprimées
à condition d'être d'une certaine
taille. La chambre n'a pu toutefois
dédire cet enseignement technique
du brevet, que ce soit explicitement
ou implicitement. La seule chose que
l'homme du métier pouvait déduire
au sujet des polypeptides de somato-
statine et d'insuline qui avaient
été mentionnés était que ceux-ci
devaient être fusionnés avec un poly-
peptide endogène plus long de
manière à obtenir une protéine
fusionnée résistante à la digestion par
la bactérie. Rien n'était dit au sujet
des polypeptides de mammifère dont
la dégradation pourrait éventuelle-
ment être évitée si l'ADN codant
uniquement pour ceux-ci était inséré
comme le prévoyait la revendica-
tion 1.

La chambre n'a donc pu, à propos de
la revendication 1, formuler de prob-
lème que l'on pourrait prétendre
avoir été résolu par l'information
nouvelle qui avait été fournie. L'ap-

keine neue Technik, sondern der erfolgreiche Abschluß eines Versuchs, der in der Theorie bereits aus dem Stand der Technik bekannt war (siehe T 694/92, ABI. EPA 1997, 408), weil die direkte Expression von Säugerproteinen im Streitpatent nicht durch Beispiele belegt war. Damit konnte der Fachmann entweder den Gegenstand des Anspruchs 1 auf der Grundlage des Stands der Technik herstellen, oder der Stand der Technik und das Streitpatent enthielten keine ausreichenden Informationen, um Aufschluß über den Gegenstand des Anspruchs 1 zu geben. Somit erfüllte der Anspruch entweder nicht die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ, oder er wies keine erfinderische Tätigkeit auf (Artikel 56 EPÜ). In Ermangelung eindeutiger Nachweise dafür, daß die im Stand der Technik – bzw. im Streitpatent – enthaltenen entsprechenden Informationen nicht ausreichten, um dem Fachmann die Ausführung der Erfindung zu ermöglichen, befand die Kammer, daß der Anspruch 1 nicht erfinderisch sei.

4.1.1 Umfang der Wiederholbarkeit einer Erfindung

Die Beschwerdegegner in der Sache **T 277/95** behaupteten, daß die Offenbarung des Streitpatents (das rekombinantes menschliches Erythropoietin, gekennzeichnet durch eine O-gekoppelte Glykosylierung, zum Gegenstand hatte) keine ausreichenden Informationen enthielt, die den Durchschnittsfachmann zu dem in zwei der Ansprüche angegebenen Erzeugnis führen würden. Insbesondere bemängelten sie, daß

i) für die Gewinnung des rekombinanten hEPO in einem der Beispiele keine anderen Verfahren als "herkömmliche Säulenchromatographieverfahren" angegeben waren und

ii) nicht klar war, welche der im Beispiel genannten Zellen das rekombinante hEPO produzierten, das analysiert worden sei.

Nach Auffassung der Kammer war dem Fachmann bekannt, wie rekombinantes hEPO in CHO-Zellen produziert wird. Die zusätzlichen Informationen aus dem Streitpatent bestanden in der Verwendung von CHO-Zellen, die N- und O-gekoppelte Glykosylierung erzeugen können, mit Einführung von Fucose und N-Acetylgalactosamin und der anschließenden Gewinnung des rekombinanten

not a new technique but the successful completion of an experiment known at a theoretical level from the prior art (as in T 694/92, OJ EPO 1997, 408), because the direct expression of mammalian proteins was not exemplified in the patent in suit. Thus, the skilled person could either already make what was claimed in claim 1 on the basis of the prior art, or both the prior art and the patent in suit contained insufficient information to realise what was claimed in claim 1. Claim 1 thus had to fail either as the requirements of Article 83 EPC had not been fulfilled, or for lack of inventive step (Article 56 EPC). In the absence of clear evidence that the equivalent information provided by the prior art, or by the patent in suit, was insufficient to allow the skilled person to carry out the invention, the board actually found that claim 1 lacked inventive step.

4.1.1 The extent to which the invention must be reproducible

The respondents in **T 277/95** maintained that the disclosure of the patent in suit (concerning recombinant human erythropoietin characterised by the presence of O-linked glycosylation) did not contain sufficient information to lead the ordinary skilled person to the product indicated in two of the claims. In particular, they objected inter alia that:

(i) no methods, other than "conventional column chromatography methods", were indicated for the recovery of the recombinant hEPO of one of the examples and

(ii) it was not clear which of the cells referred to in the example produced the recombinant hEPO which was analysed.

In the view of the board, the skilled person knew how to produce recombinant hEPO in CHO cells. The knowledge added by the patent in suit resided in the use of CHO cells which could produce N- and O-linked glycosylation, with the incorporation of fucose and N-acetylgalactosamine, and then the recovery and separation from the cells and the medium recombinant hEPO with N- and

port technique représenté par l'invention n'était pas une nouvelle technique, mais l'exécution réussie d'une expérience qui était connue en théorie dans l'état de la technique (cf. décision T 694/92, JO OEB 1997, 408), puisque le brevet en litige ne donnait pas d'exemples d'expression directe de protéines de mammifère. Ainsi, ou bien l'homme du métier pouvait déjà, à partir de l'état de la technique, réaliser ce qui était revendiqué dans la revendication 1, ou bien l'état de la technique et le brevet en litige ne contenaient pas suffisamment d'informations pour permettre de réaliser ce qui était revendiqué dans la revendication 1. La revendication 1 ne pouvait donc être admise, soit parce que les conditions requises à l'article 83 CBE n'avaient pas été remplies, soit parce que l'invention n'impliquait pas d'activité inventive (cf. article 56 CBE). En l'absence de toute preuve manifeste que l'information équivalente fournie par l'état de la technique ou figurant dans le brevet en litige était insuffisante pour permettre à l'homme du métier d'exécuter l'invention, la chambre a effectivement considéré que la revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive.

4.1.1 Mesure dans laquelle l'invention doit être reproductible

Dans la décision **T 277/95**, les intimés ont soutenu que la divulgation du brevet en litige (portant sur de l'érythropoïétine humaine recombinée, caractérisée par la présence de glycosylation O-liée) ne contenait pas suffisamment d'information pour permettre à l'homme du métier de compétence normale de parvenir au produit indiqué dans deux des revendications. Ils ont objecté en particulier que :

i) il n'était pas indiqué de méthode autre que les "méthodes classiques de chromatographie sur colonne" pour la récupération de la hEPO recombinée mentionnée dans l'un des exemples ;

ii) on ne pouvait déterminer avec certitude quelles étaient les cellules mentionnées dans l'exemple qui produisaient l'hEPO recombinée qui était analysée.

De l'avis de la chambre, l'homme du métier savait comment produire l'hEPO recombinée dans des cellules CHO. Le brevet en litige enseignait en plus l'utilisation de cellules CHO pouvant produire une glycosylation N- et O-liée, avec incorporation de fucose et de N-acétylgalactosamine, puis la récupération et la séparation à partir des cellules et du milieu d'une hEPO recombinée à glycosylation N- et

hEPO und seiner Trennung vom Medium mittels N- und O-gekoppelter Glykosylierung. Die Kammer befand, daß dies zum Zeitpunkt der Erfindung durchaus zum Fachwissen des Durchschnittsfachmanns gehörte, so daß keine unzureichende Offenbarung vorliege.

Bezüglich ii) bemerkte die Kammer, daß das Beispiel tatsächlich auf zwei verschiedene CHO-Zelllinien Bezug nehme, von denen lediglich eine, nämlich ATCC CRL8695, durch Hinterlegung zugänglich gemacht worden sei. Das zur Transfektion der anderen verwendete Plasmid sei aber ebenfalls hinterlegt worden (ATCC 39989). So sei tatsächlich nicht klar, ob das rekombinante hEPO aus dem Beispiel das Erzeugnis der einen oder der anderen sei. Die Beschwerdegegner, bei denen im erstinstanzlichen Verfahren die Beweislast gelegen habe, hätten aber zumindest die verfügbare CHO-Zelllinie testen müssen, um nachzuweisen, daß diese kein rekombinantes hEPO mit den in den strittigen Ansprüchen genannten Merkmalen exprimiere (s. T 418/89, ABI. EPA 1993, 20). Daher befand die Kammer, daß die Beschwerdegegner keine ausreichenden Nachweise dafür vorgelegt haben, daß die Lehre des Streitpatents von einem Durchschnittsfachmann auf der Grundlage der Beschreibung nicht ausgeführt werden kann.

5. Das Verhältnis zwischen Artikel 83 EPÜ und Artikel 84 EPÜ

5.1 Artikel 83 EPÜ und Stützung durch die Beschreibung

In der Sache **T 541/97** kam die Kammer zu folgendem Schluß: Werden die Eigenschaften eines Erzeugnisses durch einen Parameter angegeben, so muß sich dieser Parameter entweder durch Hinweise in der Beschreibung oder eindeutig und zuverlässig durch auf dem technischen Gebiet übliche objektive Verfahren bestimmen lassen (s. T 94/82, ABI. EPA 1984, 75).

Außerdem erklärte die Kammer, daß die Möglichkeiten zur Messung bekannter Parameter (wie der Temperatur) in der Regel allgemein bekannt seien, so daß in einer Patentanmeldung normalerweise nicht erläutert werden müsse, wie solche Messungen vorgenommen würden. Der Nachweis, daß der Test angesichts der jetzt vorliegenden Informationen ausreichend definiert sei, reiche nicht aus; der Test müsse bereits zuvor in der Prioritätsunterlage und/oder der Patentanmeldung und/oder

O-linked glycosylation. The board found that these were well within the skill of the average person at the time of the invention and there was thus no problem of insufficiency.

As regards (ii), the board observed that it was true that the example referred to two different CHO cell lines of which only one, namely ATCC CRL8695, was made available by way of deposition. The plasmid used to transfect the other one was, however, also made available by way of deposition (ATCC 39989). Thus, one could indeed wonder whether the recombinant hEPO of the example was the product of the one or of the other. However, the respondents, who at first instance had the burden of proof, should have tested at least the available CHO cell line to show that it did not express a recombinant hEPO with the features stated in the claims at issue (see T 418/89, OJ EPO 1993, 20). The board thus concluded that the respondents had not provided sufficient proof that the teaching of the patent in suit could not be carried out by the ordinary skilled person on the basis of the description.

5. The relationship between Article 83 EPC and Article 84 EPC

5.1 Article 83 EPC and support from the description

In **T 541/97** the board held that if a product was to be characterised by a parameter then this parameter had to be clearly and reliably determinable either by indications in the description or by objective procedures which were usual in the art (see T 94/82, OJ EPO 1984, 75).

The board went on to state that ways of measuring well-known parameters (eg temperature) were usually well known so that it was not normally necessary to explain in a patent application how such parameters were to be measured. However, it was not enough to show that, with the information now on file, the test was now sufficiently defined; the test had already to have been sufficiently and publicly defined beforehand, in the priority document and/or the patent application and/or as common

O-liée. La chambre a jugé que cet enseignement était à la portée de l'homme du métier de compétence normale à la date de l'invention et que l'exposé de l'invention n'était donc pas insuffisant.

En ce qui concerne ii), la chambre a fait remarquer qu'il était exact que l'exemple portait sur deux lignées cellulaires différentes CHO, dont une seule, à savoir ATCC CRL8695, avait été rendue accessible par dépôt de culture. Toutefois, le plasmide utilisé pour transférer l'autre lignée avait lui aussi été rendu accessible par dépôt de culture (ATCC 39989). On pouvait donc se demander si la hEPO recombinée dont il était question dans l'exemple était le produit de l'une ou de l'autre lignée. Toutefois, les intimés, qui avaient eu la charge de la preuve en première instance, auraient dû tester au moins la lignée cellulaire rendue accessible pour montrer qu'elle n'exprimait pas une hEPO recombinée présentant les caractéristiques spécifiées dans les revendications en litige (voir T 418/89 (JO OEB 1993, 20)). La chambre a conclu par conséquent que les intimés n'avaient pas suffisamment prouvé qu'un homme du métier de compétence normale ne pouvait mettre en oeuvre l'enseignement du brevet en litige en se fondant sur la description.

5. Relation existant entre l'article 83 CBE et l'article 84 CBE

5.1 L'article 83 CBE et le fondement des revendications sur la description

Dans la décision **T 541/97**, la chambre a considéré que si un produit devait être caractérisé par un paramètre, celui-ci devait pouvoir être déterminé clairement et de manière sûre soit grâce aux indications fournies dans la description, soit par des méthodes objectives couramment utilisées dans l'état de la technique (voir décision T 94/82, JO OEB 1984, 75).

La chambre a poursuivi en déclarant que les modes de mesure de paramètres connus (par exemple la température) étaient généralement connus, si bien qu'il n'était pas nécessaire normalement d'expliquer dans une demande de brevet comment mesurer ces paramètres. Toutefois, il ne suffisait pas de montrer que l'essai était maintenant suffisamment défini grâce à l'information figurant désormais dans le dossier ; il devait déjà avoir été donné au préalable de l'essai une définition suffisante et acces-

als allgemeines Fachwissen des Fachmanns ausreichend und öffentlich definiert worden sein.

B. Patentansprüche

1. Deutlichkeit

In der Sache **T 480/98** befand die Kammer, daß ein im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 genannter Markenartikel insofern keine klare technische Bedeutung hatte, als er sich auf eine Vielzahl von Erzeugnissen unterschiedlicher Zusammensetzung und Eigenschaften beziehen konnte. Somit lag mangelnde Klarheit vor, und der Anspruch war nicht zulässig.

In der Sache **T 574/96** wurde die Zurückweisung einer Anmeldung, die einen sehr langen Anspruch mit Markush-Formeln umfaßte, wegen mangelnder Klarheit nach Artikel 84 EPÜ angefochten. Hier befand die Kammer, daß Komplexität alleine noch nicht mangelnde Klarheit bedeutet.

Ist ein Anspruch nur komplex, so kann durchaus Klarheit nach Artikel 84 EPÜ gegeben sein, sofern der beanspruchte Gegenstand und der Schutzzumfang für den Fachmann für sich genommen oder unter Berücksichtigung der Beschreibung deutlich und eindeutig sind. Ein weiterer Anspruch, der eine lange Liste komplexer chemischer Bezeichnungen umfaßte, war wegen mangelnder Klarheit zurückgewiesen worden. Die Kammer befand, daß die beanstandeten Bezeichnungen den gebräuchlichen Standards für die chemische Nomenklatur entsprachen und damit dem Fachmann die entsprechenden chemischen Verbindungen eindeutig mitteilten, ohne daß irgendwelche Unklarheiten verblieben. Die Sache wurde zur weiteren Bearbeitung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

In der Sache **T 515/95** mußte die Kammer entscheiden, ob der Ausdruck "mit niedrigem Silberanteil" in Anspruch 1 für den Fachmann deutlich genug war. Auf der Grundlage der ihr vorgelegten geeigneten Beweismittel für das allgemeine Fachwissen im betreffenden Bereich befand sie, daß dieser Ausdruck deutlich genug und damit akzeptabel sei.

knowledge for a person skilled in the art.

B. Claims

1. Clarity

In **T 480/98** the board considered that a trade mark product referred to in the characterising portion of claim 1 did not have a clear technical meaning in that it could refer to a plurality of products having different compositions and properties. In consequence, there was a lack of clarity, and the claim was not allowable.

In **T 574/96** the contested decision concerned the refusal of an application containing a very long claim with Markush formulae on the basis of lack of clarity under Article 84 EPC. The board held that complexity as such was not equivalent to a lack of clarity.

Clarity under Article 84 EPC was not at stake in a case of mere complexity of a claim provided the subject-matter for which the protection was sought and the scope thereof were clear and unambiguous for a person skilled in the art, either per se or in the light of the description. A further claim, comprising a long list of complex chemical names, had been refused on the grounds of clarity. The board held that the names objected to were drafted in accordance with the standards for chemical nomenclature conventional in the art and that therefore they revealed unambiguously the corresponding chemical compounds to the person skilled in the art. The case was remitted to the examining division for further prosecution.

In **T 515/95** the board had to decide whether the expression "having low silver levels" occurring in claim 1 was sufficiently clear to a person skilled in the art. On the basis of suitable documentary evidence supplied to the board showing common general knowledge in the technical field concerned, the expression was found to be sufficiently clear to be acceptable.

sible au public, que ce soit dans le document de priorité et/ou la demande de brevet et/ou qu'il s'agisse là de connaissances générales de l'homme du métier.

B. Revendications

1. Clarté

Dans la décision **T 480/98**, la chambre a considéré qu'un produit de marque cité dans la partie caractérisante de la revendication 1 n'avait pas de signification technique claire, puisqu'il pouvait désigner plusieurs produits de composition différente, présentant des propriétés différentes. En conséquence, la revendication manquait de clarté et n'était pas admissible.

Dans l'affaire **T 574/96**, la décision contestée concernait une demande contenant une très longue revendication de type Markush qui avait été rejetée en vertu de l'article 84 CBE au motif qu'elle manquait de clarté. La chambre a considéré que la complexité ne peut en soi être considérée comme un manque de clarté.

Il ne peut être invoqué le défaut de clarté au titre de l'article 84 CBE dans le cas où la revendication est simplement complexe, à condition que l'objet pour lequel la protection est demandée et que l'étendue de la protection demandée puissent, en eux-mêmes ou considérés à la lumière de la description, être considérés comme clairs et dénués d'ambiguïté pour l'homme du métier. Une autre revendication, qui contenait une longue liste de noms chimiques complexes, avait été rejetée pour défaut de clarté. La chambre a estimé que les noms qui avaient donné lieu à critiques respectaient les normes de la nomenclature chimique communément admise et qu'ils divulguaient par conséquent les compositions chimiques correspondantes sans équivoque et sans laisser subsister d'ambiguïté pour l'homme du métier. L'affaire a été renvoyée à la division d'examen, à charge pour celle-ci de poursuivre la procédure.

Dans la décision **T 515/95**, la chambre devait décider si l'expression "renfermant de faibles quantités d'argent", qui figurait dans la revendication 1, était suffisamment claire pour l'homme du métier. Se fondant sur les documents cités appropriés qui montraient quelles étaient les connaissances générales de l'homme du métier dans ce domaine technique, la chambre avait jugé cette expression suffisamment claire pour pouvoir être acceptée.

2. Auslegung der Ansprüche

In **T 409/97** entschied die Kammer, daß eine fehlerhafte Angabe in der Beschreibungseinleitung kein geeignetes Hilfsmittel zur Auslegung des Anspruchs und zur Festlegung des Gegenstands, für den Schutz begehrt wird, darstelle.

3. Product-by-process-Ansprüche

3.1 Erfordernis der Patentierbarkeit des beanspruchten Erzeugnisses

In der Sache **T 151/95** war der wesentliche Unterschied zwischen dem angefochtenen Patent und der Entgeghaltung (9) das Verfahren zur Herstellung der Mikrosphären. So wurden die in (9) offenbarten Mikrosphären durch Phasentrennung, die beanspruchten Mikrosphären aber durch Abdampfen eines Lösungsmitfels hergestellt.

Die Kammer wies auf folgendes hin: Können Erzeugnisse durch stoffliche Merkmale (Stoffparameter) (allein) nicht ausreichend definiert oder vom Stand der Technik abgegrenzt werden, sondern nur durch ihr Herstellungsverfahren (Verfahrensparameter), so bedarf es zur Neuheitsabgrenzung des Nachweises, daß das betreffende Herstellungsverfahren zu Erzeugnissen führt, die sich tatsächlich von den im Stand der Technik offenbarten Erzeugnissen unterscheiden. Hierzu reicht es aus, daß deutliche Unterschiede in den Eigenschaften der Erzeugnisse dargelegt werden. Beim Neuheitsnachweis haben aber solche Eigenschaften auszuscheiden, die nicht auf die Stoffparameter zurückgehen können, d. h. nicht den Erzeugnissen selbst inhärent sind (siehe dazu **T 205/83**, **ABI. EPA 1985**, **363**, **Nr. 3** der Entscheidungsgründe).

Beim Gegenstand des angefochtenen Patents, der durch einen "Product-by-process-Anspruch" definiert wurde, lag aufgrund der deutlich unterschiedlichen Leistungsmerkmale der Endprodukte (verschiedene Freisetzungsprofile) Neuheit vor.

Im vorliegenden Fall wiesen die beanspruchten Mikrosphären, die durch das in Anspruch 1 dargelegte Abdampfungsverfahren hergestellt wurden, generell ein ähnliches und tatsächlich konstantes Freisetzungs-

2. Interpretation of claims

In **T 409/97** the board held that an erroneous statement in the introduction to the description was of no assistance in interpreting the claim and establishing the subject-matter for which protection was being sought.

3. Product-by-process claims

3.1 Requirement that the claimed product must be patentable

In **T 151/95**, the major difference between the contested patent and the prior art of (9) was the method for preparing the microspheres. Thus, the microspheres disclosed in (9) were prepared by a phase separation process. In contrast to the above method, the claimed microspheres were prepared by a solvent evaporation process.

The board stressed that if products could not adequately be defined or delimited from the state of the art (solely) by their structural characteristics (product parameters) but only by the method of their manufacture (process parameters), novelty could be established only if evidence was provided that the particular method of their preparation resulted in products which were in fact different from those disclosed in the state of the art. It was sufficient for that purpose if it was shown that distinct differences existed in the properties of the products. Evidence of novelty, however, could not involve properties which were not attributable to the product parameters, ie which were not inherent in the products themselves (see in this respect **T 205/83** (OJ EPO, **1985**, **363**, **Reasons**, point 3)).

The novelty of the subject-matter of the contested patent in the form of a "product-by-process claim" could be established on the basis of the distinctly different performances of the end products (differing release profiles).

In the case at issue the claimed microspheres, prepared by the particular solvent evaporation method specified in claim 1, showed a similar, de facto continuous release profile which was distinct from the

2. Interprétation des revendications

Dans l'affaire **T 409/97**, la chambre a décidé qu'une indication erronée dans l'introduction de la description ne pouvait permettre d'interpréter la revendication et de déterminer l'objet pour lequel la protection était demandée.

3. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention

3.1 Le produit revendiqué doit être brevetable

Dans l'affaire **T 151/95**, ce par quoi le brevet attaqué se distinguait essentiellement du document (9) appartenant à l'état de la technique était la méthode de préparation des microsphères. C'est ainsi que les microsphères divulguées dans le document (9) étaient préparées selon un procédé de séparation par phases. Les microsphères revendiquées, elles, étaient préparées au contraire par un procédé d'évaporation du solvant.

La chambre a souligné que si des produits ne peuvent être suffisamment définis ou délimités par rapport à l'état de la technique par leurs (seules) caractéristiques structurelles (paramètres propres au produit), et ne peuvent être définis ou délimités que par leur mode de préparation (paramètres de leur procédé d'obtention), la nouveauté ne peut être établie que s'il est apporté la preuve que leur procédé particulier de préparation conduit à des produits qui diffèrent en fait de ceux qui ont été divulgués dans l'état de la technique. Il suffit pour cela de montrer qu'il existe de nettes différences entre les propriétés de ces produits. Or, les propriétés qui ne peuvent être rattachées à des paramètres propres au produit, autrement dit qui ne sont pas inhérentes aux produits mêmes, ne peuvent être retenues lorsqu'il s'agit d'administrer la preuve de la nouveauté (cf. à ce propos **T 205/83** (JO OEB **1985**, **363**, point 3 des motifs)).

Pour établir la nouveauté de l'objet du brevet contesté, divulgué sous la forme d'une "revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention", l'on pourrait se fonder sur les performances nettement différentes des produits finals (profils différents de libération de substances actives).

Dans l'affaire **T 151/95**, les microsphères revendiquées, préparées par le procédé particulier d'évaporation du solvant spécifié dans la revendication 1, présentaient toutes un profil similaire et de facto continu de libéra-

profil auf, das sich deutlich vom dreiphasigen Freisetzungsprofil der nach dem Phasentrennungsverfahren der Entgegenhaltung (9) hergestellten Mikrosphären unterschied. Es konnte auch kein Zweifel daran bestehen, daß dieser wesentliche Unterschied gegenüber der aus (9) bekannten Freisetzung des Medikaments durch die spezifische physikalische Struktur der im Streitpatent beanspruchten Mikrosphären bedingt war, die aus der homogenen Einbringung des wasserlöslichen physiologisch aktiven Wirkstoffs in die Polymilchsäurematrix in auf Molekülebene dispergierter Form ("homogene Mikrosphären") resultierte, die wiederum davon herrührte, daß der wasserlösliche physiologisch aktive Wirkstoff und die Polymilchsäurematrix bei der Herstellung der Mikrosphären gleichmäßig im Lösungsmittelgemisch bzw. in der organischen Säure aufgelöst wurden. Somit hatten die Beschwerdeführer nach Auffassung der Kammer ausreichend nachgewiesen, daß die durch die technischen Merkmale des Anspruchs 1 festgelegten homogenen Mikrosphären nicht in der Entgegenhaltung (9) vorweggenommen waren.

3.2 Schutzbereich von Product-by-process-Ansprüchen

In der Sache **T 20/94** lehnte die Kammer nach Einwänden gemäß Artikel 123 (3) EPÜ einen Wechsel von einem Verfahrensanspruch zu einem Product-by-process-Anspruch im Rahmen einer Änderung ab. So sei ein Product-by-process-Anspruch zwar durch das jeweilige Herstellungsverfahren gekennzeichnet, gehöre aber zu der Kategorie von Ansprüchen, die auf einen Gegenstand gerichtet seien, und betreffe das Erzeugnis an sich. Unabhängig davon, ob in einem Product-by-process-Anspruch die Begriffe "unmittelbar hergestellt", "hergestellt" oder "herstellbar" verwendet würden, sei er doch auf das Erzeugnis selbst gerichtet und verleihe diesem absoluten Schutz. Damit sei der Schutzbereich eines Erzeugnisanspruchs größer als der eines Verfahrensanspruchs nach Artikel 64 (2) EPÜ.

triphasic release profile of the microspheres prepared by the phase separation method of the prior art of (9). There could also be no doubt that this substantial difference in drug release in comparison with (9) was due to the particular physical structure of the claimed microspheres in the contested patent, resulting from the homogeneous incorporation of the water-soluble, physiologically-active substance in the polylactic acid matrix in a molecularly-dispersed state ("homogeneous microspheres"), which in turn resulted from the step of uniformly dissolving the water-soluble, physiologically-active substance and the polylactic acid matrix in the mixed solvent or in the organic acid in the course of preparation of the microspheres. Taking this into account, the appellants had provided, in the board's judgment, adequate evidence that homogeneous microspheres defined by the technical features of claim 1 were not anticipated by the prior art of (9).

3.2 Scope of protection conferred by product-by-process claims

In **T 20/94** objections under Article 123(3) EPC led to the board refusing a change from process claims to a product-by-process claim by way of amendment. Despite the fact that a product-by-process claim was characterised by the process for its preparation, it nevertheless belonged to the category of claim directed to a physical entity and was a claim directed to the product *per se*. Irrespective of whether the terms "directly obtained", "obtained", or "obtainable" were used in the product-by-process claim, it was still directed to the product *per se* and conferred absolute protection on the product. The scope of protection conferred by a product claim exceeded the scope conferred by a process claim under Article 64(2) EPC.

tion des substances actives, qui différerait nettement du profil de libération triphasique des microsphères préparées selon le procédé de séparation par phases divulgué dans le document (9) appartenant à l'état de la technique. Il était également incontestable que cette différence sensible que présentait la libération de substances actives par rapport au document (9) était due à la structure physique particulière des microsphères revendiquées dans le brevet contesté, tenant à l'incorporation homogène de la substance physiologiquement active et soluble dans l'eau dans la matrice d'acide polylactique se trouvant dans un état moléculairement dispersé ("microsphères homogènes"), ce qui découlait à son tour de l'étape consistant à dissoudre uniformément la substance physiologiquement active soluble dans l'eau ainsi que la matrice d'acide polylactique dans le solvant mixte ou dans l'acide organique au cours de la préparation des microsphères. Dans ces conditions, les requérants avaient suffisamment prouvé, de l'avis de la chambre, que le document (9) appartenant à l'état de la technique ne détruisait pas la nouveauté des microsphères homogènes définies par les caractéristiques techniques selon la revendication 1.

3.2 Etendue de la protection conférée par les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention

Dans l'affaire **T 20/94**, les objections soulevées au titre de l'article 123(3) CBE avaient amené la chambre à refuser d'admettre une modification conduisant à transformer des revendications de procédé en une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention. Bien qu'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention soit caractérisée par le procédé de préparation du produit, elle fait néanmoins partie de la catégorie des revendications portant sur une entité physique et il s'agit d'une revendication portant sur le produit en tant que tel. Que l'on utilise dans la revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention les termes "obtenu directement", "obtenu" ou "pouvant être obtenu", il n'en demeure pas moins que la revendication porte sur le produit en tant que tel et qu'elle confère une protection absolue à ce produit. L'étendue de la protection conférée par une revendication de produit allait au-delà de celle qui était conférée par une revendication de procédé en vertu de l'article 64(2) CBE.

C. Einheitlichkeit der Erfindung

1. Der Begriff der einzigen allgemeinen erfinderischen Idee – abhängige Ansprüche

In der Sache **W 6/98** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Vorwegnahme des Gegenstands eines unabhängigen Anspruchs zu einer Situation führen könne, in der nachträglich Nichteinheitlichkeit vorliege, die aber nur festgestellt werden könne, indem aufgezeigt werde, daß es tatsächlich keine einheitliche neue erfinderische Idee gebe, die allen abhängigen Ansprüchen gemein sei. Die Kammer stellte fest, daß mangelnde Neuheit des Gegenstands eines unabhängigen Anspruchs nicht automatisch a posteriori mangelnde Einheitlichkeit der direkt oder indirekt von diesem unabhängigen Anspruch abhängigen Ansprüche mit sich bringe. Dies werde sofort offensichtlich, wenn man zwei bestimmte Fälle betrachte: Wenn sich alle zusammenhängenden abhängigen Ansprüche nur auf ihren jeweiligen vorangehenden Anspruch bezögen, dann könne mangelnde Neuheit des Gegenstands des entsprechenden unabhängigen Anspruchs keinen Fall von nachträglicher Nichteinheitlichkeit verursachen, weil bei der Beurteilung der Einheitlichkeit der erste neue abhängige Anspruch den unabhängigen Anspruch ersetzen würde und die restlichen Ansprüche dann von diesem ersten neuen abhängigen Anspruch abhängen würden (siehe Anlage B zu den Verwaltungsvorschriften, Teil 1 c) i), veröffentlicht in der PCT Gazette – Section IV, Nr. 24/1996, 9474). Beziehe sich dagegen jeder der abhängigen Ansprüche direkt auf einen in vollem Umfang vorweggenommenen unabhängigen Anspruch, dann könne nachträglich mangelnde Einheitlichkeit vorliegen, allerdings nur dann, wenn keine erfinderische Verbindung zwischen den restlichen abhängigen Ansprüchen bestehe, was sorgfältig geprüft werden müsse (siehe Anlage B zu den Verwaltungsvorschriften, Teil 1 c) ii)). Ein analoger Schluß könne aus der Textstelle der PCT-Richtlinien gezogen werden, der in der Aufforderung der IPEA zitiert werde: "Ist der gemeinsame Gegenstand der unabhängigen Ansprüche bekannt und unterscheiden sich die einzelnen Ansprüche in bezug auf ihren verbliebenen Gegenstand, ohne daß alle Ansprüche eine einheitliche neue erfinderische Idee gemein haben, dann liegt eindeutig mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung vor."

C. Unity of invention

1. The single general inventive concept – dependent claims

In **W 6/98** the board held that anticipation of the subject-matter of an independent claim might well lead to a situation of non-unity a posteriori, which however could only be established by showing that there was indeed no unifying novel inventive concept common to all dependent claims. The board noted that lack of novelty of the subject-matter of an independent claim did not automatically lead to a posteriori lack of unity for the claims directly or indirectly appended to said independent claim. This became immediately apparent when two specific cases were considered: if all the associated dependent claims only referred back to their respective preceding claim, then lack of novelty of the subject-matter of the corresponding independent claim could not cause a situation of non-unity on an a posteriori basis since in an assessment of unity the first novel dependent claim would replace the independent claim, the remaining claims being then dependent on said first novel dependent claim (see Annex B to the Administrative Instructions, Part 1(c)(i), published in PCT Gazette Section IV No. 24/1996, 9474). On the other hand, if each of the dependent claims directly referred back to a fully anticipated independent claim, then there might be lack of unity a posteriori, but only in case there was no inventive link between the remaining dependent claims, which issue had to be carefully considered (see Annex B to the Administrative Instructions, Part 1(c)(ii)). An analogous conclusion could be drawn from the passage of the above-mentioned PCT Guidelines cited in the IPEA's invitation: "If the common matter of the independent claims is well known and the remaining subject-matter of each claim differs from that of the others without there being any unifying novel inventive concept common to all, then clearly there is lack of unity of invention".

C. Unité de l'invention

1. Un seul concept inventif général – revendications dépendantes

Dans l'affaire **W 6/98**, la chambre a estimé que l'antériorisation de l'objet d'une revendication indépendante pouvait conduire à une situation d'absence d'unité a posteriori, laquelle ne peut toutefois être établie qu'en démontrant qu'il n'existe aucun concept nouveau et inventif constituant un facteur d'unité entre toutes les revendications dépendantes. Elle a noté que le défaut de nouveauté de l'objet d'une revendication indépendante ne conduisait pas automatiquement à une absence d'unité a posteriori des revendications qui sont directement ou indirectement liées à ladite revendication indépendante. Cela apparaît immédiatement lorsque l'on examine deux cas particuliers : si toutes les revendications dépendantes associées ne font référence qu'à la revendication qui les précède, l'absence de nouveauté de l'objet de la revendication indépendante correspondante ne peut pas provoquer une situation d'absence d'unité a posteriori, étant donné que lors de l'appréciation de l'unité, la première revendication dépendante nouvelle remplacerait la revendication indépendante, les revendications restantes dépendant alors de ladite première revendication dépendante nouvelle (cf. Annexe B des Instructions administratives, partie 1c)(i) publiées dans la Gazette du PCT, section IV, no 24/1996, 9474). En revanche, si chaque revendication dépendante renvoie directement à une revendication indépendante entièrement antériorisée, il peut y avoir défaut d'unité a posteriori, mais uniquement dans le cas où il n'existe aucun lien inventif entre les revendications dépendantes qui restent, question qui doit être soigneusement examinée (cf. Annexe B des Instructions administratives, partie 1c)(ii)). Une conclusion analogue pourrait être tirée du passage des Directives du PCT susmentionnées, qui est cité dans l'invitation émise par l'IPEA : "Si le noyau commun aux revendications indépendantes est bien connu et si le reste du contenu de chaque revendication est parfois différent, sans qu'il y ait de concept inventif nouveau et commun constituant un facteur d'unité, alors il y a manifestement défaut d'unité de l'invention."

2. Erfinderischer Charakter der einzigen erfinderischen Idee – unabhängige Ansprüche in verschiedenen Kategorien

Sind die Ansprüche in einer internationalen Patentanmeldung auf Produkte und auf ein Verfahren zu deren Herstellung gerichtet, so kann nach **W 11/99** (ABI. EPA 2000, 186) das Vorhandensein entsprechender besonderer technischer Merkmale im Sinne der Regel 13.2 PCT nicht schon mit der Begründung verneint werden, daß das Verfahren auch zur Herstellung anderer Produkte verwendet werden könne.

3. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchegebühren – Folgen bei Nichtentrichtung weiterer Recherchegebühren

In der Sache **T 319/96** war die ursprüngliche Anmeldung uneinheitlich; es wurde aber keine weitere Recherchegebühr entrichtet. Der Anmelder vertrat die Ansicht, daß er wegen der vom EPA für die Gegenstände der ursprünglichen Ansprüche 4 bis 10 durchgeführten Recherche internationaler Art (Artikel 15 (5) a) PCT) sein Wahlrecht nicht verloren habe und diese Gegenstände folglich weiterverfolgen könne. Er habe für jede der zwei Erfindungen eine Recherchegebühr gezahlt, und zwei Recherchenberichte seien vom Amt erstellt worden. Da der Beschwerdeführer auf der Weiterverfolgung der zweiten Erfindung beharrte, wurde die Anmeldung gemäß Artikel 97 (1) in Verbindung mit Artikel 82 und Regel 46 EPÜ zurückgewiesen.

Die Kammer stellte fest, daß gemäß Regel 46 (1) EPÜ für jede weitere Erfindung eine Recherchegebühr zu entrichten sei, wenn der europäische Recherchenbericht diese Erfindung erfassen solle. Für den Gegenstand der zweiten Erfindung sei zwar im Rahmen eines anderen Verfahrens, nämlich des nationalen Verfahrens bzgl. der Prioritätsanmeldung, ein Recherchenbericht internationaler Art gemäß Artikel 15 (5) a) PCT erstellt worden; dieser könne aber den europäischen Recherchenbericht nicht ohne weiteres ersetzen. Denn Regel 46 EPÜ sehe nicht vor, daß ein Recherchenbericht aus einem anderen Verfahren an die Stelle des europäischen Recherchenberichts treten könne. Vielmehr sei in der Gebührenordnung (GebO) vorgesehen, daß ein vom Amt außerhalb des europäischen Erteilungsverfahrens in anderer Funktion aufgrund anderer Verträge für den gleichen Gegenstand erstellter Recherchenbericht insofern Berücksichtigung finde, als die europäische Recherchegebühr teilweise oder vollständig wieder zurückge-

2. Inventive character of the single inventive concept – independent claims in different categories

According to **W 11/99** (OJ EPO 2000, 186), if the claims in an international patent application are directed to products and a process for their manufacture, it cannot be assumed that there are no corresponding special technical features within the meaning of Rule 13.2 PCT simply because the process can also be used to manufacture other products.

3. Plurality of inventions and a further search fee – Consequences of non-payment of a further search fee

In **T 319/96** the initial application lacked unity, but no further search fee was paid. The applicant took the view that, because of the international-type search carried out by the EPO for the subject-matter of the original claims 4 to 10 (Article 15(5)a) PCT, it had not forfeited its right to choose and could therefore continue pursuing this subject-matter. It had paid a search fee for each of the two inventions, and two search reports had been prepared by the Office. Since the appellant insisted on pursuing the second invention further, the application was refused under Article 97(1) in conjunction with Article 82 and Rule 46 EPC.

The board stated that, under Rule 46(1) EPC, a search fee was to be paid for each further invention if the European search report was to cover that invention. It was true that an international-type search report had been drawn up under Article 15(5)(a) PCT for the subject-matter of the second invention in the context of another procedure, i.e. the national procedure for the purpose of establishing priority; however, this could not simply replace the European search report. Rule 46 EPC did not provide that a search report from another procedure could be substituted for the European search report. Rather, the Rules relating to Fees (RFees) provided that a search report on the same subject-matter, if prepared by the Office outside the context of the European grant procedure acting in a different capacity on the basis of other treaties, should be taken into consideration in so far as the European search fee was partly or wholly refunded (Article 10(2) RFees). The restitution was therefore made by "rolling back", not by

2. Caractère inventif du concept inventif unique – revendications indépendantes de catégories différentes

Selon la décision **W 11/99** (JO OEB 2000, 186), si une demande de brevet internationale comporte des revendications ayant pour objet des produits et un procédé pour les fabriquer, la présence d'éléments techniques particuliers correspondants, au sens de la règle 13.2 PCT, ne peut pas être réfutée au simple motif que le procédé peut également être utilisé pour fabriquer d'autres produits.

3. Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche – Conséquences du non-paiement d'une nouvelle taxe de recherche

Dans l'affaire **T 319/96**, la demande initiale était dépourvue d'unité. Cependant, le demandeur n'a pas acquitté de nouvelle taxe de recherche. Il a estimé qu'il n'avait pas perdu toute possibilité d'option du fait que les revendications initiales 4 à 10 avaient fait l'objet d'une recherche de type international (article 15(5)a) PCT) par l'OEB, et qu'en conséquence, il était possible de poursuivre la procédure y relative. Le demandeur avait acquitté une taxe de recherche pour chacune des deux inventions et l'Office avait établi deux rapports de recherche. Le requérant ayant insisté pour que la procédure soit poursuivie en ce qui concerne la deuxième invention, la demande a été rejetée conformément à l'article 97(1) ensemble l'article 82 et la règle 46 CBE.

La chambre a constaté qu'en vertu de la règle 46(1) CBE, il y avait lieu d'acquitter une taxe de recherche pour chaque invention supplémentaire, si le rapport de recherche européenne doit couvrir cette invention. Il est vrai que la deuxième invention avait fait l'objet d'un rapport de recherche de type international conformément à l'article 15(5) a) PCT, dans le cadre d'une autre procédure, à savoir la procédure nationale relative à la demande fondant la priorité. Toutefois, ce rapport ne saurait simplement se substituer au rapport de recherche européenne. En effet, la règle 46 CBE ne prévoit pas qu'un rapport de recherche établi dans le cadre d'une autre procédure peut remplacer le rapport de recherche européenne. Le règlement relatif aux taxes (RRT) prévoit au contraire qu'un rapport de recherche établi pour le même objet par l'Office agissant en une qualité différente, dans une procédure autre que la procédure européenne de délivrance, sur la base d'un autre traité, est pris en considération dans la mesure où la

zahlt werde (Artikel 10 (2) GebO). Der Ausgleich erfolge also durch Rückabwicklung, nicht durch Erlaß der europäischen Recherchegebühr. Deshalb sei Regel 46 EPÜ hier sehr wohl einschlägig, und der Beschwerdeführer habe, um sich die Möglichkeit der Weiterverfolgung der zweiten Erfindung in der streitgegenständlichen Anmeldung zu erhalten, die weitere Recherchegebühr entrichten müssen.

III. ÄNDERUNGEN

A. Artikel 123 (2) EPÜ

1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

1.1 Allgemeines

In der Entscheidung **T 276/97** rekapitulierte die Kammer zunächst, nach welchen in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern aufgestellten Grundsätzen der Inhalt einer europäischen Patentanmeldung zu ermitteln ist, und führte dann aus, daß es diesen Grundsätzen zufolge nicht statthaft sei, aus dem Inhalt einer früheren Anmeldung Gegenstände herzuleiten, die nur mit dem Spezialwissen des Fachmanns zu erschließen seien. Der Einwand, daß der Leser der Anmeldung eine persönliche Aufgabe zu lösen hätte, sei für die objektive Beurteilung des Inhalts der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung mithin ohne Belang. Dies schließe auch alle subjektiven Überlegungen und Vorstellungen aus, die über eine Auslegung des Inhalts anhand des am Anmelde- oder Prioritätstag der früheren Anmeldung bestehenden allgemeinen Fachwissens hinausgingen (s. Gründe Nr. 4.1). Maßgebend sei vielmehr die Offenbarung der Erfindung der früheren Anmeldung im Lichte der in der früheren Anmeldung enthaltenen Aussagen über die Aufgabenstellung, die bestimmte Ziele und Wirkungen voraussetze (s. Gründe Nr. 4.2 mit Verweis auf T 514/88).

In der Sache **T 40/97** prüfte die Kammer, welche Lehre die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung für den Fachmann enthielt, und stellte fest, daß der Fachmann dann, wenn mehrere im wesentlichen ähnliche Ausführungsarten mit äquivalenten Begriffen erörtert würden, unter normalen Umständen die Merkmale eines Elements einer Ausführungsart, das detailliert beschrieben werde, gedanklich auf das vergleichbare, weniger genau beschriebene Element einer anderen Ausführungsart übertrage, sofern es keinen gegenteiligen Hinweis gebe.

waiving the European search fee. For this reason, Rule 46 EPC did indeed apply here, and the appellant would have been obliged to pay the further search fee in order to retain the option of pursuing the second invention in the application at issue.

III. AMENDMENTS

A. Article 123(2) EPC

1. Content of the application as originally filed

1.1 General issues

In **T 276/97** the board found that the principles underlying board of appeal case law on establishing the content of a European patent application clearly showed that subject-matter could not be validly derived from the content of a parent application on the basis of the specialist knowledge of a skilled person. According to the board, the objection that a reader of the application would personally have to solve a problem was not relevant for the purpose of objectively assessing the content of the application as filed. This also excluded any subjective reflection and imagination going beyond interpretation of the content purely on the basis of the general knowledge of a skilled person on the date of filing or priority of the parent application (see reasons No. 4.1). Conversely, the disclosure of the invention in the parent application had to be taken into account in the light of the statements in the parent application as to the problems to be solved implying certain aims and effects (see reasons No. 4.2 with reference to T 514/88).

In **T 40/97** the board considered what the originally filed application taught the person skilled in the art and took the view that in a case where a number of generally similar embodiments were discussed in equivalent terms, the person skilled in the art would, in normal circumstances and when nothing pointed to the contrary, notionally associate the characteristics of an element of one embodiment described in some detail with the comparable element of another embodiment described in lesser detail.

taxe de recherche européenne est remboursée en tout ou en partie (art. 10(2) RRT). La compensation se fait donc par remboursement et non par exonération de la taxe de recherche européenne. C'est pourquoi la règle 46 CBE est applicable en l'espèce et le requérant aurait dû acquiescer une nouvelle taxe de recherche pour conserver la possibilité de poursuivre la procédure relative à la deuxième invention dans la demande litigieuse.

III. MODIFICATIONS

A. Article 123(2) CBE

1. Contenu de la demande telle que déposée

1.1 Questions générales

Faisant la synthèse des principes posés par la jurisprudence des chambres de recours s'agissant de la détermination du contenu d'une demande de brevet européen, la chambre, dans la décision **T 276/97**, a précisé qu'il en découlait qu'il n'était pas permis de déduire du contenu d'une demande initiale des éléments en fonction des connaissances particulières d'un homme du métier. Ainsi, selon la chambre, l'objection que le lecteur de la demande aurait un problème personnel à résoudre n'est pas pertinente pour juger objectivement le contenu de la demande telle que déposée. Ceci exclut également toute réflexion et imagination subjectives allant au-delà d'une interprétation du contenu basée sur les seules connaissances générales de l'homme du métier à la date de dépôt ou de priorité de la demande initiale (voir point 4.1 des motifs). Par contre, il faut tenir compte de l'exposé de l'invention propre à la demande initiale à la lumière des déclarations, dans la demande initiale, relatives aux problèmes à résoudre et impliquant certains objectifs et effets (voir point 4.2 des motifs se référant à T 514/88).

Dans l'affaire **T 40/97**, la chambre a examiné ce que la demande telle que déposée initialement enseignait à l'homme du métier et a fait observer qu'en l'absence d'indications contraires, dans le cas où il était discuté en termes d'équivalence d'un certain nombre de modes de réalisation, dans l'ensemble similaires, l'homme du métier associerait normalement sur le plan technique les caractéristiques d'un élément d'un mode de réalisation, décrit en détail, avec l'élément correspondant d'un autre mode de réalisation, décrit de façon moins détaillée.

In der Entscheidung **T 906/97** ging es darum, ob ein nachträglicher Nachweis, daß unter den ursprünglichen Ansprüchen möglicherweise eine bestimmte Art von Vorrichtung subsumiert werden könnte, wenn die Ansprüche losgelöst von den übrigen Anmeldungsunterlagen betrachtet würden, überzeugend beweise, daß die betreffende Vorrichtung dem Fachmann tatsächlich offenbart wurde. Die Kammer verneinte dies.

1.2 Technischer Beitrag des hinzugefügten Merkmals

In der Sache **T 10/97** fanden nicht alle im ursprünglichen Anspruch aufgeführten Verbindungen Eingang in den geänderten Anspruch 1. Da die beanspruchte Gruppe von Verbindungen nicht dadurch zustande kam, daß ein ursprünglich offenbarter, generisch definierter Substituent in einer allgemeinen Formel durch einen bestimmten Substituenten aus den Ausführungsbeispielen ersetzt wurde, sondern vielmehr aus einer Liste einzeln aufgeführter, gleichermaßen brauchbarer Verbindungen einige gestrichen wurden, um die Patentierungsaussichten gegenüber dem Stand der Technik zu verbessern, befand die Kammer, daß solche Streichungen nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern als zulässig gelten müssen (s. **T 393/91**). Eine besondere technische Wirkung der verbliebenen Verbindungen wurde nicht offenbart und auch nicht geltend gemacht.

1.3 Offenbarung in den Zeichnungen

In der Sache **T 906/97** befand die Kammer, daß die Stammanmeldung in der eingereichten Fassung die Position einer Tür nicht eindeutig offenbarte. Der einzige Hinweis auf diese Position fand sich in verschiedenen Zeichnungen, während die Beschreibung nach Auffassung der Kammer keinerlei Anhaltspunkt dafür enthielt, daß dieses Detail der schematischen Darstellung tatsächlich ein technisches Merkmal der abgebildeten Vorrichtung sein sollte und nicht nur der künstlerischen Freiheit des Zeichners entspreche.

1.4 Disclaimer

In der Sache **T 13/97** entschied die Kammer, daß in der Regel zwar ein Ausschluß in Form eines sogenannten Disclaimers in Ansprüche aufgenommen werden könne, hier aber ein Ausnahmefall vorliege. Zum einen sei ein Disclaimer zulässig, wenn er sich auf eine zufällige Neuheitsschädliche Offenbarung beziehe, d. h. wenn das angeführte Dokument mit der Offenbarung keine Relevanz für

In **T 906/97** the board stated that an a posteriori demonstration that the original claims, considered in isolation from the rest of the application documents, could possibly be construed in such a way as to cover a specific type of apparatus failed to provide convincing evidence that such specific apparatus was actually disclosed to the skilled person.

1.2 Technical contribution of added feature

In **T 10/97** not all the compounds listed in the original claim were included in amended claim 1. However, since the claimed group of compounds was obtained not by restricting an originally disclosed generic definition of a substituent in a generic formula to a specific one selected from worked examples, but by deleting some members from a list of individualised equally useful compounds in order to improve the chances of patentability over the available prior art, the board found that such deletions must be considered admissible in accordance with the case law of the boards of appeal (see **T 393/91**). For the remaining compounds, no particular technical effect was either disclosed or alleged.

1.3 Disclosure in drawings

In **T 906/97** the board held that the parent application as filed failed to disclose unambiguously the position of a door. The only indication of this position could be found in some figures, and in the board's view there was no suggestion whatsoever in the description itself that this detail of the schematic representation was actually meant to correspond to a technical feature of the apparatus shown in the figures, rather than being merely an expression of the draughtsman's artistic freedom.

1.4 Disclaimer

In **T 13/97** the board stated that though an insertion of an exclusion in claims could be acceptable in the form of a disclaimer, this was an exceptional case. First, it would be allowable if such a disclaimer related to an accidental novelty-destroying disclosure, ie if the cited document containing said disclosure had no relevance for any further examination of the claimed invention, in particular

Dans l'affaire **T 906/97**, la chambre a déclaré qu'il n'était pas possible de prouver de manière convaincante qu'un type donné d'appareil était effectivement divulgué à l'homme du métier, en démontrant a posteriori que les revendications initiales, considérées abstraction faite des autres pièces de la demande, pouvaient être interprétées comme couvrant l'appareil en question.

1.2 Apport technique de la caractéristique ajoutée

Dans l'affaire **T 10/97**, les composés énumérés dans la revendication initiale n'étaient pas tous inclus dans la revendication 1 modifiée. Toutefois, étant donné que le groupe de composés revendiqué n'était pas obtenu par limitation dans une formule générique de la définition générique donnée initialement d'un substituant à une définition spécifique sélectionnée à partir des exemples de mise en oeuvre, mais par suppression de certains composés d'une liste de composés différenciés également utiles, ceci afin d'améliorer les chances de brevetabilité de l'invention par rapport à l'état de la technique connue, la chambre a estimé qu'il y avait lieu d'admettre de telles suppressions, ainsi que l'a considéré la jurisprudence des chambres de recours (cf. **T 393/91**). S'agissant des composés restants, aucun effet technique particulier n'avait été divulgué ni allégué.

1.3 Divulgarion dans les dessins

Dans l'affaire **T 906/97**, la chambre a déclaré que la demande initiale telle que déposée ne divulguait pas sans ambiguïté la position d'une porte. Cette position n'était indiquée que dans certaines figures, et de l'avis de la chambre, rien dans la description ne suggérait que ce détail du schéma correspondait réellement à une caractéristique technique de l'appareil représenté dans les figures et n'était pas uniquement l'expression de la liberté artistique du dessinateur.

1.4 Disclaimer

Dans l'affaire **T 13/97**, la chambre a déclaré que s'il était possible d'insérer dans des revendications une exclusion revêtant la forme d'un "disclaimer", il s'agissait néanmoins d'un cas exceptionnel. Pour pouvoir être autorisé, un tel disclaimer doit tout d'abord concerner une divulgation destructrice de nouveauté fortuite, c'est-à-dire que le document cité contenant ladite divulgation ne doit pas

die weitere Prüfung der beanspruchten Erfindung – insbesondere auf erfinderische Tätigkeit – habe und somit nicht zu dem Ausschnitt des Standes der Technik gehöre, der berücksichtigt werden müsse (s. T 645/95 und T 863/96). Zum anderen sei er zulässig, wenn der ausgeschlossene Gegenstand nicht zur Lösung der Aufgabe beitrage (s. T 313/86, T 170/87 und T 623/91).

In der Sache **T 596/96** gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß der Disclaimer im Hauptantrag nicht durch die Anmeldung in der eingereichten Fassung gestützt war. Sie räumte ein, daß ein Disclaimer unter bestimmten Umständen – z. B. im Falle einer zufälligen Vorwegnahme der Erfindung – auf eine konkrete neuheitsschädliche Vorveröffentlichung zurückgehen könnte. Eine erste Voraussetzung dafür sei allerdings, daß die Vorveröffentlichung **unstreitig neuheitsschädlich** sei. Im vorliegenden Fall seien die vom Beschwerdeführer zur Stützung des Disclaimers angeführten Dokumente jedoch nicht als Grundlage für einen Einwand gegen die Neuheit herangezogen worden. Eine zweite Voraussetzung sei, daß die angeblich neuheitsschädliche Vorveröffentlichung eine **zufällige Vorwegnahme** sei (s. T 863/96). Im vorliegenden Fall stammten die Dokumente, die angeblich die Aufnahme eines Disclaimers rechtfertigten, aber unstreitig aus demselben Gebiet wie die beanspruchte Erfindung. Außerdem habe eine erste Prüfung aller angeführten Vorveröffentlichungen ergeben, daß eines dieser Dokumente möglicherweise sogar den nächstliegenden Stand der Technik bilden könnte. Somit blieben diese Dokumente unabhängig von der Aufnahme eines Disclaimers in die geänderten Ansprüche höchst relevant für die weitere Prüfung der Erfindung. Unter diesen Umständen ließen sich diese Dokumente, wenn sie die Erfindung vorwegnahmen, definitiv nicht als "zufällige" Vorwegnahmen abtun. Aus diesen Gründen befand die Kammer, daß der Hauptantrag gegen die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ verstieß.

In der Sache **T 893/96** stellte die Kammer fest, daß der ursprünglich zugelassene Disclaimer, mit dem der Anspruch nach der angefochtenen Entscheidung aufrechterhalten wurde, nicht zulässig war, weil er breiter war als die Vorbeschreibung, die er entkräften sollte, so daß er gegen die Bestimmungen des Artikels 123 (2) EPÜ verstieß (s. auch **T 915/95**).

Die Erfindung in der Sache **T 541/97** bezog sich auf einen Filter mit was-

in respect of inventive step, and if it thus disappeared from the prior art field to be taken into consideration (see T 645/95 and T 863/96). Second, it would be allowable if the excluded subject-matter did not contribute to the solution of the problem (see T 313/86, T 170/87 and T 623/91).

In **T 596/96** the board came to the conclusion that the disclaimer in the main request was not supported by the application as filed. The board conceded that, in particular circumstances such as in the case of an accidental anticipation of the invention, a disclaimer might be based on a well-defined novelty-destroying prior document. However, the first condition for this was that the prior art document must be **indisputably novelty-destroying**. In the present case, no novelty objection was raised on the basis of the documents cited by the appellant in support of the disclaimer. The second condition to be met was that the allegedly novelty-destroying prior document must be an **accidental anticipation** (see T 863/96). In the present case, the documents allegedly justifying the introduction of the disclaimer indisputably related to the same field as the claimed invention. Moreover, a preliminary examination of all the cited prior documents revealed that one of these documents might even be a candidate for the closest prior art. Therefore these documents remained highly relevant to the further examination of the invention with or without a disclaimer in the amended claims. In such circumstances, if these documents represented anticipations of the invention, they definitely could not be considered to be "accidental" anticipations. For these reasons, the board considered the main request to be in breach of the requirements of Article 123(2) EPC.

In **T 893/96** the board judged that the originally allowed disclaimer on which the claim was maintained according to the decision under appeal was not allowable, because it was broader than the prior art it purported to overcome and so was in breach of the provisions of Article 123(2) EPC (see also **T 915/95**).

In **T 541/97** the invention related to a filter for a smoking article comprising

être pertinent aux fins de tout autre examen de l'invention revendiquée, et en particulier aux fins de l'examen de l'activité inventive, et disparaître ainsi du domaine de l'état de la technique à prendre en considération (cf. T 645/95 et T 863/96). Deuxièmement, l'objet exclu ne doit pas contribuer à la solution du problème (cf. T 313/86, T 170/87 et T 623/91).

Dans l'affaire **T 596/96**, la chambre a conclu que le disclaimer selon la requête principale ne se fondait pas sur la demande telle que déposée. Elle a reconnu que dans les circonstances particulières telles que celles du cas d'une antériorisation fortuite d'une invention, il pouvait être introduit un disclaimer fondé sur un document antérieur bien défini destructeur de nouveauté. Toutefois, la première condition à remplir pour que le disclaimer puisse être autorisé est que le document de l'état de la technique soit **indiscutablement destructeur de nouveauté**. En l'espèce, il n'avait pas été objecté l'absence de nouveauté par rapport aux documents cités par le requérant à l'appui de son disclaimer. La deuxième condition à remplir est que le document censé détruire la nouveauté doit constituer une **antériorisation fortuite** (cf. T 863/96). Or, dans la présente affaire, les documents cités pour justifier l'introduction du disclaimer portaient incontestablement sur le même domaine que l'invention revendiquée. En outre, il était ressorti d'un premier examen de l'ensemble des antériorités citées que l'un de ces documents pourrait même constituer l'état de la technique le plus proche. Ces documents demeureraient donc d'une grande pertinence pour les autres aspects de l'examen de l'invention, avec ou sans disclaimer dans les revendications modifiées. Dans ces conditions, si ces documents détruisaient la nouveauté de l'invention, il ne pouvait absolument pas être considéré qu'il s'agissait d'une antériorisation "fortuite". Aussi la chambre a-t-elle jugé que la requête principale ne satisfaisait pas aux conditions requises à l'article 123(2) CBE.

Dans l'affaire **T 893/96**, la chambre a estimé qu'il n'était pas possible d'admettre le disclaimer initialement autorisé, sur la base duquel la revendication avait été maintenue selon la décision faisant l'objet du recours, car il était plus large que l'état de la technique qu'il était censé exclure, si bien qu'il allait à l'encontre des dispositions de l'article 123(2) CBE (cf. également la décision **T 915/95**).

Dans l'affaire **T 541/97**, l'invention portait sur un filtre destiné à un arti-

serlöslichem Papier für Tabakwaren. Das einzige kennzeichnende Merkmal, das zur Definition der Erfindung verwendet wurde, war der Parameter des Indexes für die Löslichkeit in Feuchtigkeit (MDI). Nach der Prüfung befand die Kammer, daß dieser MDI-Parameter und der entsprechende Test am Prioritäts- bzw. Anmeldetag nicht allgemein bekannt waren. Außerdem sei auch der Test für die Bestimmung dieses unüblichen Parameters, der ausreichend definiert werden müsse, um ein angemessen genaues und wiederholbares Ergebnis zu erzielen, in der eingereichten Fassung der Patentanmeldung nicht ausreichend definiert. Insbesondere müsse beim MDI-Test die richtige Art von Meßzylinder verwendet werden, wenn man den richtigen Parameterwert erhalten wolle.

Der Beschwerdeführer gab die Art des erforderlichen Meßzylinders durch eine Änderung des Anspruchs und der Beschreibung an, die er als Disclaimer betrachtete, der die Verwendung aller anderen Zylinder ausschließen sollte.

Die Kammer befand jedoch, daß die Änderung des Zylindertyps zu einer erheblichen Änderung des damit gemessenen MDI-Werts führen würde. Damit spiele der verwendete Zylindertyp eine wesentliche Rolle bei der Festlegung des Schutzzumfangs.

Die Kammer entschied, daß die Angabe des Zylindertyps nach der Einreichung der Anmeldung kein Disclaimer im anerkannten Sinne sei, weil sie weder den Patentschutz für einen ansonsten durch den Anspruch abgedeckten Teil des Gegenstands ausschließe noch dem Anspruch Neuheit gegenüber dem angeführten Stand der Technik verleihe oder ihn auf eine der zuvor offenbarten Alternativen einschränke. Statt dessen wähle sie etwas aus, das zuvor nie ausdrücklich genannt worden sei, und erweitere damit den Gegenstand der ursprünglich eingereichten Anmeldung. Dem weiteren Vorbringen des Anmelders, daß die Änderung die Rechtssicherheit erhöhe, konnte sich die Kammer nicht anschließen, weil ein Wettbewerber mit einem anderen Meßzylinder als dem nun im Anspruch angeführten andere Testergebnisse erhalten hätte.

Die Änderung, die einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung darstellte, hätte dem Beschwerdeführer zu einem ungerechtfertigten Vorteil verholfen, der dem in G 1/93 erläuterten Zweck des Artikels 123 (2) EPÜ zuwiderlaufe.

a water disintegrative paper. The parameter of the moisture disintegration index (MDI) was the only characterising feature used to define the invention. After examination the board concluded that this MDI parameter and the associated test were not publicly known at the date of priority and/or filing. The board further decided that the test for determining this unusual parameter, which had to be sufficiently defined to produce an acceptably accurate and repeatable result, was also not sufficiently defined in the patent application as filed. In particular, it was important to use the correct type of measuring cylinder for the MDI test in order to arrive at the correct value for the parameter.

The appellant specified the type of measuring cylinder to be used by amending the claim and the description. He saw this as a disclaimer, ie excluding all other cylinders from use.

The board however found that the effect of changing the type of cylinder was to change considerably the value of MDI measured with it. Thus the type of cylinder used played an essential role in determining the scope of protection.

The board held that specifying the type of cylinder after filing the application was not a disclaimer in the accepted sense: it did not exclude protection for part of the subject-matter otherwise covered by the claim, nor did it make the claim novel over cited prior art or limit the claim to one of the previously disclosed alternatives. Instead, it chose something which had never been specifically mentioned before, thereby extending the subject-matter of the originally filed application. The applicant furthermore relied on the argument that legal certainty was increased by the amendment. The board did not agree. A competitor might have obtained different test results by using a measuring cylinder other than the one now mentioned in the claim.

The amendment, which provided a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention, would have given an unwarranted advantage to the appellant which was contrary to the purpose of Article 123(2) EPC, as explained in G 1/93.

cle pour fumeurs, comprenant un papier qui se désintérait sous l'effet de l'eau. Le paramètre de l'indice de désintégration à l'humidité (IDH) était la seule caractéristique utilisée pour définir l'invention. Après examen, la chambre a conclu que le paramètre de l'IDH et le test correspondant n'étaient pas connus du public à la date de priorité et/ou à la date du dépôt. Elle a estimé en outre que le test servant à déterminer ce paramètre inhabituel, qui devait être suffisamment défini pour donner un résultat suffisamment précis susceptible d'être reproduit, n'était pas défini avec suffisamment de précision dans la demande de brevet telle que déposée. En particulier, il importait d'utiliser le bon type de cylindre de mesure pour tester l'IDH si l'on voulait parvenir à la valeur correcte du paramètre.

Le requérant a précisé le type de cylindre de mesure à utiliser en modifiant la revendication et la description. Il a considéré qu'il s'agissait là d'un disclaimer, excluant l'utilisation de tous les autres cylindres.

La chambre a toutefois constaté qu'en changeant de type de cylindre, on modifiait considérablement la valeur de l'IDH mesuré à l'aide de ce cylindre. Aussi le type de cylindre utilisé jouait-il un rôle essentiel pour la détermination de l'étendue de la protection.

La chambre a estimé que le fait de préciser le type de cylindre après le dépôt de la demande ne constituait pas un disclaimer au sens habituel du terme : il n'excluait pas de la protection la partie de l'objet qui était sinon couverte par la revendication, ni ne rendait l'objet de la revendication nouveau par rapport à l'état de la technique citée ni ne limitait la revendication à l'une des variantes divulguées initialement. Il avait été choisi au contraire un élément qui n'avait jamais été mentionné expressément auparavant, ce qui étendait l'objet de la demande initiale. La chambre n'a pas non plus retenu l'argument du demandeur selon lequel la modification améliorerait la sécurité juridique. Un concurrent aurait pu obtenir des résultats de test différents en utilisant un autre cylindre de mesure que celui mentionné à présent dans la revendication.

La modification, qui constituait un apport technique par rapport à l'objet de l'invention revendiquée, aurait procuré un avantage injustifié au requérant, ce qui allait à l'encontre de l'objectif poursuivi par l'article 123(2) CBE, comme expliqué dans la décision G 1/93.

2. Teilanmeldungen – Auslegung von Artikel 76 (1) EPÜ

In der Sache **T 276/97** legte der Beschwerdeführer Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung ein, mit der die als Teilanmeldung einer früheren Anmeldung eingereichte europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wurde, weil sie die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ nicht erfüllte, da der Gegenstand der Ansprüche der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausging. Die Beschwerdebegründung läßt sich wie folgt zusammenfassen: Da sich der Wortlaut der französischen Fassung des Artikels 76 (1) Satz 2 EPÜ von dem des Artikels 123 (2) EPÜ unterscheidet, müsse der Rechtsprechung des EPA, auf die sich die angefochtene Entscheidung bezogen habe und wonach die Auslegung des Artikels 123 (2) EPÜ auch für die des Artikels 76 (1) EPÜ gelte, nicht gefolgt werden. Der Beschwerdeführer schloß, daß sich die Prüfungsabteilung auf die deutsche und die englische Fassung gestützt und somit den Artikel 76 (1) EPÜ falsch ausgelegt und angewandt habe.

Die Kammer entschied, daß Artikel 76 (1) Satz 2 EPÜ und Artikel 123 (2) EPÜ denselben Zweck haben, nämlich eine Rechtssicherheit für Dritte zu gewährleisten, die sich auf den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung verlassen, und einen angemessenen Interessenausgleich zwischen den Patentanmeldern und Dritten herzustellen (vgl. G 1/93, ABI. EPA 1994, 541, Nrn. 8, 9 und 16). Im übrigen bestätigte auch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, daß sich die Artikel 76 (1) und 123 (2) EPÜ entsprechen. Der Begriff "éléments" in der französischen Fassung des Artikels 76 (1) EPÜ könne nicht anders ausgelegt werden als die Begriffe "Gegenstand" bzw. "subject-matter" in der deutschen bzw. der englischen Fassung der Artikel 76 (1) und 123 (2) EPÜ. Außerdem bestätigte die Kammer, daß die französische Fassung des Artikels 76 (1) EPÜ demselben Zweck dient wie die deutsche und die englische Fassung des Artikels, nämlich die Erweiterung des Inhalts der früheren Anmeldung durch die Einführung neuer Elemente bei der Einreichung der Teilanmeldung wie auch durch die Änderung der Stammanmeldung nach dem Anmeldetag zu untersagen.

2. Divisional applications – Interpretation of Article 76(1) EPC

In **T 276/97** the appellant filed an appeal against an examining division decision rejecting a European patent application filed as a divisional application in respect of an earlier application. This was on the grounds that the application did not meet the conditions of Article 76(1) EPC, the subject-matter of the claims of the divisional application as filed extending beyond the content of the parent application as filed. The arguments of the appeal may be summarised as follows: given that the terms of the French version of Article 76(1), second sentence, EPC are different from those of Article 123(2) EPC, it is wrong to follow the EPO case law referred to by the contested decision, according to which the interpretation of Article 123(2) EPC is applicable to Article 76(1) EPC as well. The appellant concluded that, by basing its ruling on the German and English wordings, the examining division had incorrectly interpreted and applied Article 76(1) EPC.

The board decided that the purpose of Article 76(1), second sentence, EPC was the same as the purpose of Article 123(2) EPC, ie to guarantee the legal certainty of third parties taking the content of the parent application as their basis and to create a fair balance between the interests of applicants and other parties (see G 1/93, OJ EPO 1994, 541, points 8, 9 and 16). Moreover, the case law of the boards of appeal confirms that Article 76(1) EPC is to be equated with Article 123(2) EPC. The term "éléments" in the French wording of Article 76(1) EPC does not justify a different interpretation of the terms "Gegenstand" and "subject-matter" respectively in the German and English wordings of Articles 76(1) and 123(2) EPC. The board also confirmed that the French wording of Article 76(1) EPC translates the same intentions as the German and English versions of the article, ie to prohibit extension of the content of the parent application by the introduction of new subject-matter in the divisional filing, just as by any amendment subsequent to the date of filing of the parent application.

2. Demandes divisionnaires – Interprétation de l'article 76(1) CBE

Dans l'affaire **T 276/97**, le requérant a formé un recours contre la décision de la division d'examen rejetant la demande de brevet européen déposée comme demande divisionnaire de la demande initiale au motif que la demande ne satisfaisait pas aux conditions de l'article 76(1) CBE, l'objet des revendications de la demande divisionnaire telle qu'elle a été déposée s'étendant au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. Les arguments du recours peuvent être résumés comme suit : Etant donné que les termes de la version française de l'article 76(1), deuxième phrase, CBE sont différents de ceux de l'article 123(2) CBE, il ne faudrait pas suivre la jurisprudence de l'OEB, à laquelle se référerait la décision attaquée et selon laquelle l'interprétation de l'article 123(2) CBE est applicable à celle de l'article 76(1) CBE. Le requérant a conclu que la division d'examen se fondant sur les textes allemand et anglais aurait, par conséquent, incorrectement interprété et appliqué l'article 76(1) CBE.

La chambre a décidé que la finalité de l'article 76(1) CBE, deuxième phrase, est la même que celle de l'article 123(2) CBE, à savoir assurer la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale et créer un juste équilibre entre les intérêts des demandeurs de brevet et les autres parties (cf. G 1/93, JO OEB 1994, 541, points 8, 9 et 16). La jurisprudence des chambres de recours confirme d'ailleurs l'assimilation de l'article 76(1) CBE à l'article 123(2) CBE. Le terme "éléments" du texte français de l'article 76(1) CBE ne peut justifier une interprétation différente des termes "Gegenstand", respectivement "subject-matter" figurant dans les textes allemand, respectivement anglais des articles 76(1) et 123(2) CBE. La Chambre a confirmé aussi que le texte français de l'article 76(1) CBE traduit les mêmes intentions que les textes allemand et anglais de l'article, à savoir ne pas autoriser l'extension, par l'introduction de nouveaux éléments lors du dépôt de la demande divisionnaire, du contenu de la demande initiale, tout comme par modification postérieure à la date de dépôt de la demande mère.

3. "Tests" für die Zulässigkeit einer Änderung

3.1 Ableitbarkeit von Änderungen aus den ursprünglichen Unterlagen

In der Sache **T 859/94** entschied die Kammer, daß die Änderung einer generischen chemischen Formel nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig ist, wenn sie – durch den Wegfall einzelner Bedeutungen von Resten – zu einer bestimmten Kombination spezifischer Bedeutungen der jeweiligen Reste, d. h. zu einem bestimmten strukturellen Merkmal der betreffenden Verbindungen führt, das ursprünglich nicht offenbart war und eine unzulässige Aussonderung einer Unterklasse chemischer Verbindungen bedeutet.

B. Artikel 123 (3) EPÜ

1. Allgemeines

In der Sache **T 1149/97** (ABI. EPA 2000, 259) befand die Kammer, daß die Entscheidung auf Erteilung eines europäischen Patents in der Regel einen Schlußpunkt für die Änderung der Anmeldungsunterlagen im europäischen Verfahren setzt, sofern kein Einspruch eingelegt wird. Im Falle eines Einspruchs könnten die Einschränkungen für die weitere Änderung der Patentschrift nach den Regeln 57a und 87 EPÜ sowie Artikel 123 (3) EPÜ als solche Effekte infolge der Erteilung eines Patents zu sehen sein. Zwar bezieht sich Artikel 123 (3) EPÜ nur auf die Ansprüche des europäischen Patents; Änderungen der Beschreibung und der Zeichnungen könnten den gemäß Artikel 69 (1) EPÜ gewährten Schutzbereich aber ebenfalls erweitern.

Falls die Anmeldungsunterlagen entsprechend Artikel 84 und 69 EPÜ vor der Erteilung an geänderte Ansprüche angepaßt wurden, wobei ein Teil des ursprünglich offenbarten Gegenstands entfallen ist, um Unstimmigkeiten in der Patentschrift zu vermeiden, kann der aus diesem Grund entfallene Gegenstand weder in die Patentschrift noch in die erteilten Ansprüche wieder eingefügt werden, ohne daß Artikel 123 (3) EPÜ verletzt würde. Eine analoge Entscheidung wurde für Gegenstände getroffen, die im Rahmen solcher Anpassungen aus Gründen der Verständlichkeit in der Patentschrift verblieben, zu denen aber vermerkt wurde, daß sie nicht in Bezug zur beanspruchten Erfindung stehen.

3. "Tests" for the allowability of an amendment

3.1 Derivability of amendments from application as filed

In **T 859/94** the board decided that an amendment of a generic chemical formula was not admissible under Article 123(2) EPC if by deleting meanings of residues it led to a particular combination of specific meanings of the respective residues, ie to a particular structural feature of the compounds concerned which was not disclosed originally and amounted to an inadmissible singling out of a sub-class of chemical compounds.

B. Article 123(3) EPC

1. General issues

In **T 1149/97** (OJ EPO 2000, 259) the board decided that, without opposition, issue of a decision to grant a European patent normally constituted a cut-off point for making amendments to the application documents in the European proceedings. If an opposition has been filed, cut-off effects due to the grant of a patent might be seen in the restrictions which Rules 57a and 87 and Article 123(3) EPC imposed on further amendment of the patent specification. Although Article 123(3) EPC addressed only the claims of the European patent, amendments to the description and the drawings might also extend the protection conferred in accordance with Article 69(1) EPC.

If, in view of Articles 84 and 69 EPC, the application documents were adapted to amended claims before grant, thereby deleting part of the subject-matter originally disclosed in order to avoid inconsistencies in the patent specification, as a rule subject-matter deleted for this reason could not be reinserted either into the patent specification or into the claims as granted without infringing Article 123(3) EPC. An analogous finding applied to subject-matter retained in the patent specification during such adaptation for reasons of comprehensibility, but indicated as not relating to the claimed invention.

3. "Tests" pour l'admissibilité d'une modification

3.1 Possibilité de déduire les modifications de la demande telle que déposée

Dans l'affaire **T 859/94**, la chambre a déclaré que la modification d'une formule chimique générique n'était pas admissible au regard de l'article 123(2) CBE si elle consistait à supprimer des substituants de façon à obtenir une combinaison particulière des substituants spécifiques respectifs, c'est-à-dire une caractéristique structurale donnée des composés concernés qui n'était pas divulguée initialement et qui conduisait à choisir une sous-classe de composés chimiques, ce qui n'était pas admissible.

B. Article 123(3) CBE

1. Questions générales

Dans l'affaire **T 1149/97** (JO OEB 2000, 259), la chambre a déclaré que s'il n'a pas été formé opposition, la décision de délivrer un brevet européen constitue normalement un "point de non retour" pour les modifications qu'il est possible d'apporter aux pièces de la demande dans le cadre de la procédure européenne. Si une opposition a été formée, cet effet irréversible produit par la délivrance du brevet se traduit par les restrictions auxquelles est soumise la modification ultérieure du fascicule du brevet en vertu des règles 57bis et 87, ainsi que de l'article 123(3) CBE. Bien que l'article 123(3) CBE vise uniquement les revendications du brevet européen, les modifications apportées à la description et aux dessins peuvent également étendre la protection conférée conformément à l'article 69(1) CBE.

Si, eu égard aux articles 84 et 69 CBE, les pièces de la demande ont été adaptées avant la délivrance pour tenir compte des modifications apportées aux revendications, ce qui a conduit à supprimer des éléments divulgués initialement afin d'éviter toute incohérence dans le fascicule du brevet, il n'est pas possible normalement, à moins d'enfreindre l'article 123(3) CBE, de rétablir dans le fascicule du brevet ou dans les revendications du brevet tel que délivré un objet qui avait été supprimé pour cette raison. Il en va de même pour les éléments qui, lors de cette adaptation, ont été maintenus dans le fascicule du brevet pour faciliter la compréhension, mais dont il est précisé qu'ils sont sans rapport avec l'invention revendiquée.

In **T 666/97** war im Produktanspruch des Hilfsantrags ein Verfahrensmerkmal nicht mehr enthalten, das der Produktanspruch des Hauptantrags enthalten hatte. Nach Auffassung der Kammer folgt aus der Tatsache, daß der Gegenstand, für den gemäß Hilfsantrag Schutz beansprucht werde, ein Produkt sei, daß er nur durch Merkmale gekennzeichnet werden könne, die sich im/am Produkt selbst manifestieren. Das bedeute, daß Manipulationen, die bei der Herstellung des Produkts stattfinden, aber nicht zu Produktmerkmalen führen, für die Definition des beanspruchten Produkts und somit den Schutzbereich des Anspruchs keine Relevanz hätten. Dies sei eine zwangsläufige Konsequenz der gefestigten Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach der Gegenstand eines Product-by-process-Anspruchs seine Neuheit nicht aus neuen Verfahrensschritten erlange, sondern nur aus strukturellen Merkmalen (s. T 205/83).

Zur Beantwortung der Frage nach der Erfüllung der Forderung des Artikels 123 (3) EPÜ müsse entschieden werden, ob das weggelassene "Product-by-process"-Merkmal technische Bedeutung für die Definition des beanspruchten Produkts habe, d. h. ob es ein Produktmerkmal sei. Die Kammer stellte fest, daß es sich bei dem weggelassenen "Product-by-process"-Merkmal um kein Produktmerkmal gehandelt habe. Daher sei der Anspruch nicht im Sinne des Artikels 123 (3) EPÜ erweitert worden.

2. Kategoriewechsel

In der Sache **T 20/94** umfaßte das Streitpatent in der erteilten Fassung ausschließlich Verfahrensansprüche für die Herstellung eines Erzeugnisses. In der geänderten Fassung enthielt es einen Erzeugnisanspruch für das Erzeugnis selbst.

Die Kammer argumentierte, daß der Schutz, den ein auf das Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses gerichteter Anspruch verleihe, dieses Verfahren betreffe und sich nach Artikel 64 (2) EPÜ auch auf das durch das Verfahren unmittelbar hergestellte Erzeugnis erstrecke; falls dieses Erzeugnis aber durch irgendein anderes Verfahren hergestellt würde, wäre es nicht geschützt.

Der Schutz, den ein auf das Erzeugnis selbst gerichteter Anspruch verleihe, sei für dieses Erzeugnis aber absolut,

In **T 666/97** the product claim of the auxiliary request no longer included a process feature which was included in the product claim of the main request. In the board's view the fact that the subject-matter for which protection was claimed in the auxiliary request was a product showed that it could only be characterised by features manifest in/on the product itself. That meant that manipulations taking place during product manufacture but not resulting in product features were of no relevance to the definition of the claimed product and hence to the scope of protection of the claim. That was an unavoidable implication of the established case law of the boards of appeal, under which the subject-matter of a product-by-process claim derives its novelty not from new procedural steps but purely from structural features (see T 205/83).

Thus, to resolve the issue of compliance with the requirements of Article 123(3) EPC, what had to be decided was whether the omitted product-by-process feature was technically significant for the definition of the claimed product, ie whether it was a product feature. The board found that the omitted product-by-process feature was not a product feature. Thus the claim had not been extended within the meaning of Article 123(3) EPC.

2. Change of claim category

In **T 20/94** the patent in suit in the form as granted exclusively comprised process claims for preparing a product. In the form as amended it comprised a product claim relating to the product per se.

The board stated that the protection conferred by a claim directed to a process for preparing a product covered that process. Pursuant to Article 64(2) EPC, a product directly obtained by that process was also protected, but it was not protected when obtained by any other process.

However, the protection conferred by a claim directed to a product per se was absolute upon that product. The

Dans l'affaire **T 666/97**, la revendication de produit selon la requête subsidiaire ne contenait plus une caractéristique de procédé qui figurait dans la revendication de produit selon la requête principale. Selon la chambre, puisque l'objet pour lequel il était recherché une protection selon la requête subsidiaire était un produit, il ne pouvait être défini que par des caractéristiques se manifestant dans le produit lui-même. Autrement dit, des manipulations effectuées lors de la fabrication du produit, qui ne confèrent pas de caractéristiques au produit ne sont pas pertinentes pour la définition du produit revendiqué et donc pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par la revendication. C'est ce qui découle logiquement de la jurisprudence constante des chambres de recours, qui estiment que la nouveauté de l'objet d'une revendication "product-by-process" (revendication d'un produit caractérisé par son procédé d'obtention) ne tient pas à la nouveauté des étapes du procédé, mais uniquement à celle des caractéristiques structurelles (cf. T 205/83).

Pour répondre à la question de savoir s'il est satisfait aux exigences de l'article 123(3) CBE, il convient donc d'établir si la caractéristique éliminée "product-by-process" est importante sur le plan technique pour la définition du produit revendiqué, c'est-à-dire s'il s'agit d'une caractéristique de produit. La chambre a constaté que ce n'était pas le cas. En conséquence, il n'y a pas eu extension au sens de l'article 123(3) CBE de la protection conférée par la revendication.

2. Changement de catégorie de revendication

Dans l'affaire **T 20/94**, le brevet en cause tel que délivré comprenait uniquement des revendications de procédé concernant l'obtention d'un produit. Dans sa forme modifiée, il comportait une revendication de produit portant sur le produit en tant que tel.

La protection conférée par une revendication relative à un procédé d'obtention d'un produit couvre le procédé en question. En vertu de l'article 64(2) CBE, le produit est également protégé dans la mesure où il est directement obtenu par ce procédé, mais il n'est pas protégé s'il est obtenu par un autre procédé.

En revanche, la protection conférée par une revendication portant sur un produit en tant que tel est une protec-

d. h. der Erzeugnisanspruch schütze dieses Erzeugnis unabhängig von dem Verfahren, durch das es hergestellt wurde. Ein durch ein beliebiges Herstellungsverfahren gewonnenes Erzeugnis liege also im Schutzbereich des Erzeugnisanspruchs.

Der Beschwerdeführer versuchte, diesen Einwand auszuräumen, indem er den geänderten Erzeugnisanspruch als einen Product-by-process-Anspruch unter Verwendung des Begriffs "unmittelbar hergestellt" abfaßte. Die Kammer lehnte dies ab und erklärte, daß ein Product-by-process-Anspruch als ein Anspruch ausgelegt werde, der auf das Erzeugnis selbst gerichtet sei, weil die Bezugnahme auf ein Verfahren für seine Herstellung nur dem Zweck diene, den Gegenstand zu definieren, für den Schutz begehrt werde, nämlich ein Erzeugnis. Ob nun der Begriff "unmittelbar hergestellt" oder irgendein anderer Begriff wie "hergestellt" oder "herstellbar" in einem Product-by-process-Anspruch verwendet werde oder nicht, ändere nichts an der Kategorie des Anspruchs, weil dieser auf einen "Gegenstand" gerichtet sei und mit ihm nach wie vor Schutz für das Erzeugnis selbst begehrt werde. Daher gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß ein Product-by-process-Anspruch genau wie jeder andere Erzeugnisanspruch unabhängig von seiner Formulierung immer auf das Erzeugnis selbst gerichtet ist und diesem Erzeugnis absoluten Schutz verleiht. Der Erzeugnisanspruch schütze also das Erzeugnis unabhängig vom Verfahren, durch das es hergestellt wurde. Somit verstoße der Anspruch 1 im vorliegenden Fall gegen Artikel 123 (3) EPÜ.

IV. PRIORITÄT

A. Identität der Erfindung

Gemäß Artikel 87 (1) EPÜ besteht ein Prioritätsrecht nur für **dieselbe Erfindung**.

1. Beanspruchung der in der Voranmeldung offenbarten Erfindung

In der Sache **T 552/94** fehlten im Anspruch 1 des Streitpatents die vier laut Prioritätsdokument zur Ausführung der Erfindung zwingend erforderlichen Merkmale a bis d, die demnach nicht mehr Voraussetzung für die nun definierte Erfindung waren. Daraus folgte, daß ohne diese Merkmale die im Anspruch 1 definierte Erfindung nicht dieselbe wie die im Prioritätsdokument beschriebene

product claim thus conferred protection on that product regardless of the process by which it was prepared. Hence the product, when obtained by any process of preparation, was also within the scope of protection conferred by the product claim.

The appellant attempted to overcome this objection by formulating the product claim as amended in the form of a product-by-process claim using the term "directly obtained". The board did not agree with this line of argument, stating that a product-by-process claim was interpreted as a claim directed to the product per se, since the only purpose of referring to a process for its preparation was to define the subject-matter for which protection was sought, which was a product. Whether or not the term "directly obtained" or any other term, such as "obtained" or "obtainable", was used in a product-by-process claim, the category of that claim did not change as it was directed to a physical entity, and the subject-matter of that claim, for which protection was sought, remained the product per se. Therefore the board came to the conclusion that, regardless of how a product-by-process claim was worded, it was still directed to the product per se and conferred absolute protection upon the product, precisely as any other claim to a product per se. Hence that product claim conferred protection upon the product regardless of the process by which it was prepared. Thus claim 1 in the case in question contravened Article 123(3) EPC.

IV. PRIORITY

A. Identity of invention

Pursuant to Article 87(1) EPC, a right to priority may only be enjoyed in respect of the **same invention**.

1. Claiming the invention disclosed in the earlier application

In **T 552/94** claim 1 of the patent in suit omitted the four features (a) to (d) taught in the priority document to be mandatory for performing that invention, ie these features were no longer a prerequisite for the invention as defined. From the omission of the mandatory features it followed that the invention as defined by claim 1 could not be the same as that described in the priority document;

tion absolue pour ce produit. La revendication de produit confère donc une protection à ce produit, quel que soit son procédé d'obtention. En conséquence, le produit obtenu par un quelconque procédé d'obtention est également couvert par la revendication de produit.

Le requérant a tenté de répondre à cette objection en formulant la revendication de produit telle que modifiée sous la forme d'une revendication "product-by-process", dans laquelle était utilisée l'expression "directement obtenu". La chambre n'a pas été d'accord et a déclaré qu'une revendication "product-by-process" est considérée comme portant sur le produit en tant que tel, puisque la référence au procédé d'obtention du produit sert uniquement à définir l'objet pour lequel une protection est recherchée, lequel est un produit. Qu'il soit utilisé ou non dans la revendication "product-by-process" l'expression "directement obtenu" ou toute autre expression, telle que "obtenu" ou "susceptible d'être obtenu", cette revendication ne change pas pour autant de catégorie, puisqu'elle porte sur une entité physique et que l'objet de cette revendication, pour lequel une protection est recherchée, demeure le produit en tant que tel. La chambre a conclu par conséquent que quelle que soit la façon dont est formulée une revendication "product-by-process", elle porte toujours sur le produit en tant que tel et lui confère une protection absolue, à l'instar de n'importe quelle autre revendication de produit. Cette revendication de produit conférerait donc une protection au produit, quel que soit son procédé d'obtention. Par conséquent, dans cette affaire, la revendication 1 allait à l'encontre des dispositions de l'article 123(3) CBE.

IV. PRIORITE

A. Identité de l'invention

En vertu de l'article 87(1) CBE, une demande ne peut bénéficier d'un droit de priorité que pour la **même invention**.

1. Revendication de l'invention divulguée dans la demande antérieure

Dans l'affaire **T 552/94**, la revendication 1 du brevet en litige ne comportait pas les quatre caractéristiques a) à d), qui étaient présentées dans le document de priorité comme essentielles pour la mise en oeuvre de cette invention, c'est-à-dire que ces caractéristiques étaient devenues superflues pour la mise en oeuvre de l'invention telle que définie. Du fait de l'omission de ces caractéristiques

sein konnte, so daß das Erfordernis des Artikels 87 (1) EPÜ nicht erfüllt war (T 134/94; T 1082/93). Wenn eine Priorität beansprucht wird, aber nicht zuerkannt werden kann, weil die wesentliche Voraussetzung nicht erfüllt ist, daß die Erfindung in beiden Fällen dieselbe ist, so entsteht auch kein Prioritätsrecht (G 3/93, ABI. EPA 1995, 18).

2. Nacharbeitbare Offenbarung im Prioritätsdokument

In T 919/93 enthielt der Anspruch 1 des europäischen Patents einen Hinweis auf die Inaktivierung eines Virus im Zusammenhang mit der Immunschwächeerkrankung Aids, ohne daß dieses Verfahren im Prioritätsdokument *expressis verbis* genannt war oder implizit aus ihm abgeleitet werden konnte.

Die Kammer bezog sich auf die Entscheidung T 449/90, wonach das Merkmal der Inaktivierung des NANB-Hepatitis-Virus oder des Aids-virus durch trockene Erhitzung für den Fachmann nachprüfbar sein muß, damit die europäische Patentanmeldung das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung erfüllt. In T 449/90 wurde anerkannt, daß es vor dem Anmeldetag des Streitpatents keine Methoden zur Züchtung von NANB-Hepatitis-Viren oder Aidsviren gab und demzufolge keine Möglichkeit bestand, diese Viren in einem lebenden Organismus oder einer Zellkultur direkt oder aber durch Messung der gegebenenfalls gegen diese Viren gebildeten Antikörper indirekt nachzuweisen. Die Anmeldung in der eingereichten Fassung enthielt jedoch Ausführungen über eine Testmethode zum Nachweis der Virusinaktivierung in trocken erhitzten Blutgerinnungspräparaten, bei dem hochgradig hitzestabile Viren (z. B. der Sindbis-Virus) als Indikatoren für die Inaktivierung dienten. Die Kammer befand, daß der Fachmann anhand dieser technischen Informationen hinreichend beurteilen konnte, ob der NANB-Hepatitis-Virus oder der Aidsvirus durch die Erhitzung im wesentlichen inaktiviert wurde, und daß die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ demnach erfüllt waren.

Entsprechende, im Hinblick auf Artikel 83 EPÜ wesentliche Textstellen enthielt auch die jetzige europäische

hence the requirement of Article 87(1) was not fulfilled (T 134/94; T 1082/93). Where priority is claimed but cannot be allowed because the essential condition, that the inventions are the same is not met, there is no right to priority (G 3/93, OJ EPO 1995, 18).

2. Enabling disclosure in priority document

In T 919/93, claim 1 of the European patent comprised a reference to the inactivation of a virus related to Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) which was neither cited *expressis verbis* in the priority document nor implicitly derivable therefrom.

The board referred to T 449/90 where it was stated that the feature of inactivation of the NANB-hepatitis or AIDS virus upon dry heating had to be testable by the skilled person in order for the European application to fulfil the requirement of sufficiency of disclosure. It was acknowledged that before the filing date of the patent in suit, there were no techniques to cultivate the NANB-hepatitis or AIDS virus so that consequently no means for a direct detection of these viruses in a living entity or a cell culture or indirect tracing by measuring the antibodies possibly raised against these viruses was at hand. But there were passages in the application as filed, relating to a method for testing virus inactivation in dry heated blood clotting factor preparations based on the use of thermally highly stable viruses (eg the sindbis virus) as virus inactivation indicators. This technical information was considered by the board in that case to be sufficient for the skilled person to evaluate whether NANB-hepatitis or AIDS virus had been substantially inactivated by the heat treatment and thus the requirements of Article 83 EPC were found to be fulfilled.

However, these passages in the European application as filed, essential for the patent application to meet the

essentiellen, l'invention telle que définie dans la revendication 1 ne pouvait être la même que celle décrite dans le document de priorité, si bien qu'il n'était pas satisfait à la condition requise à l'article 87(1) CBE (T 134/94 ; T 1082/93). Lorsqu'une priorité est revendiquée mais ne peut être reconnue du fait qu'il n'est pas satisfait à une condition essentielle, à savoir que l'invention divulguée dans la demande doit être la même que celle qui a été divulguée dans la demande antérieure, il n'existe pas de droit de priorité (G 3/93, JO OEB 1995, 18).

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

Dans l'affaire T 919/93, la revendication 1 du brevet européen faisait référence à l'inactivation d'un virus relatif au Syndrome de déficience d'immunité acquise (SIDA), or l'inactivation de ce virus n'était pas mentionnée *expressément* dans le document de priorité et n'en découlait pas non plus implicitement.

La chambre s'est référée à la décision T 449/90, dans laquelle il avait été déclaré que pour qu'il puisse être considéré que la demande européenne expose l'invention de façon suffisamment claire et complète, il était nécessaire que l'homme du métier puisse tester la caractéristique de l'inactivation du virus de l'hépatite NANB ou du SIDA par chauffage à sec. Il était reconnu qu'il n'existait avant la date de dépôt du brevet en cause aucune technique de culture du virus de l'hépatite NANB ou du SIDA, si bien que l'on ne disposait d'aucun moyen de détecter directement ces virus dans une entité vivante ou une culture cellulaire, ou d'en établir indirectement la trace en mesurant les anticorps qui auraient pu être formés contre ces virus. Cependant, dans certains passages de la demande telle que déposée, il était question d'une méthode de test de l'inactivation du virus dans des préparations de facteurs de coagulation du sang chauffées à sec, dans lesquelles il était utilisé comme indicateurs de l'inactivation du virus des virus très stables à la chaleur (par ex. le virus sindbis). La chambre a considéré que cette information technique était suffisante pour permettre à l'homme du métier d'apprécier si le traitement par chauffage avait rendu substantiellement inactif le virus de l'hépatite NANB ou du SIDA, et qu'en conséquence, il était satisfait aux conditions requises à l'article 83 CBE.

Or, les passages en question de la demande européenne telle que déposée, qui étaient essentiels pour

Anmeldung in der eingereichten Fassung, nicht jedoch das Prioritätsdokument, das deshalb für den beanspruchten Gegenstand nicht nacharbeitbar war. Daher konnte im vorliegenden Fall die Priorität nicht wirksam beansprucht werden.

B. Erste Anmeldung in einem Verbandsland

Grundsätzlich kann nur die erste in einem Verbandsland der PVÜ getätigte Anmeldung der Erfindung Grundlage des Prioritätsrechts sein. Für den Anwendungsbereich des EPÜ ergibt sich dies aus Artikel 87 (1) EPÜ.

Gibt es neben der Anmeldung, deren Priorität in der europäischen Nachanmeldung beansprucht wird, noch eine ältere Voranmeldung, so ist zu untersuchen, ob die in der Nachanmeldung beanspruchte Erfindung schon in dieser älteren Anmeldung offenbart und daher ein auf die jüngere Voranmeldung gestützter Prioritätsanspruch unwirksam ist. Dabei sind dieselben Grundsätze anzuwenden wie auch sonst bei der Prüfung auf Identität der Erfindung in der prioritätsbegründenden und prioritätsbeanspruchenden Anmeldung: Die Frage ist, ob die in der Nachanmeldung beanspruchte Erfindung schon durch den Gesamthalt der älteren Voranmeldung oder erst in der jüngeren offenbart wurde.

Der Gegenstand des Streitpatents in der Sache **T 107/96** enthielt das Merkmal "Kontaktwinkel von mehr als 120 Grad", das auch in der jüngeren amerikanischen Voranmeldung P2 offenbart war. In P2 wird der weiten Öffnung des "Kontaktwinkels" ein besonders vorteilhafter Effekt zugeschrieben. In der älteren amerikanischen Voranmeldung P1 wurden der "Kontaktwinkel" und seine Vorteile mit keinem Wort erwähnt. Die Abbildungen in P1 enthielten allerdings Diagramme und schematische Zeichnungen. Die Kammer stellte fest, daß diese gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht zur Ermittlung der Mindestöffnung des "Kontaktwinkels" herangezogen werden dürfen, da Maße, die man erst durch das Nachmessen einer Diagrammdarstellung in einem Dokument erhält, nicht

requirements of Article 83 EPC had no counterpart in the priority document, which was thus not enabling for the claimed subject-matter. Thus in the case in point the priority could not validly be claimed.

B. First application in a Paris Convention country

In principle, only the first application in a state which is party to the Paris Convention can form the basis of a priority right. In the EPC this is made clear in Article 87(1).

If, as well as the application whose priority is being claimed in the subsequent European application, an earlier previous application was also filed, it must be established whether the invention claimed in the subsequent application was disclosed in the earlier application, which would render a priority claim based on the later previous application invalid. The same principles have to be applied as when establishing identity of invention between the application forming the basis of priority and the application claiming priority. The question is whether the invention claimed in the subsequent application was already disclosed in the earlier previous application taken as a whole or only in the later one.

The subject-matter in **T 107/96** of the patent in suit contained the feature "angle of contact greater than 120", which feature was disclosed in the later previous US application P2. In P2 a particular advantageous effect was also attributed to the large extent of the said "angle of contact". The earlier previous US application P1 was totally silent about the aforementioned feature "angle of contact" and its advantageous effect. However, the figures of P1 represented diagrammatic and schematic drawings. The board stated that, therefore, in line with the established jurisprudence of the boards of appeal, they could not serve as a basis for determining the extent of a minimum "angle of contact" because dimensions obtained merely by measuring a diagrammatic representation of a document did not form part of the

qu'il puisse être considéré que la demande satisfaisait aux conditions requises à l'article 83 CBE, n'avaient pas leur pendant dans la demande dont la priorité était revendiquée, si bien que celle-ci ne permettait pas à l'homme du métier de mettre en oeuvre l'objet revendiqué. Il n'était donc pas possible en l'espèce de revendiquer valablement la priorité de cette demande.

B. Première demande dans un pays de l'Union

En principe, seul le premier dépôt d'une demande de brevet concernant l'invention, dans un pays de l'Union selon la Convention de Paris, peut fonder un droit de priorité. S'agissant du champ d'application de la CBE, cela découle de l'article 87(1) CBE.

S'il existe, outre la demande dont la priorité est revendiquée dans la demande européenne ultérieure, une autre demande antérieure plus ancienne, il y a lieu d'examiner si l'invention revendiquée dans la demande ultérieure n'a pas déjà été divulguée dans cette demande plus ancienne et si, par conséquent, la revendication de priorité fondée sur la demande antérieure plus récente n'est pas sans effet. Il faut à cet égard observer les principes habituellement appliqués pour vérifier l'identité de l'invention faisant l'objet de la demande donnant naissance au droit de priorité et de la demande revendiquant la priorité. La question est de savoir si l'invention revendiquée dans la demande ultérieure a déjà été divulguée dans la demande antérieure plus ancienne considérée du point de vue de son contenu global ou seulement dans la demande antérieure plus récente.

Dans l'affaire **T 107/96**, l'objet du brevet en litige comportait la caractéristique "angle de contact supérieure à 120°", qui avait été divulguée dans la seconde demande américaine antérieure P2. Selon cette demande, la grande amplitude dudit "angle de contact" présentait également un avantage particulier. Dans la première demande antérieure américaine P1 en revanche, il n'était absolument pas question de la caractéristique susmentionnée de l'"angle de contact" et de l'avantage qu'elle présentait. Les figures de P1 étaient cependant des diagrammes et des schémas. La chambre a estimé que selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il n'était pas possible de déterminer l'étendue d'un "angle de contact" minimum sur la base de ces figures, car des dimensions obtenues par simple

Bestandteil der Offenbarung sind. Mithin war das genannte Merkmal eines "Kontaktwinkels von mehr als 120 Grad" nicht in der älteren US-Voranmeldung P1, sondern erst in der jüngeren US-Voranmeldung P2 offenbart, so daß die im Streitpatent beanspruchte Priorität der US-Anmeldung P2 wirksam war.

disclosure. Hence, the said feature "angle of contact greater than 120 °", was not disclosed in the earlier previous US application P1 but only in the later previous US application P2. This meant that the priority from US application P2 claimed by the patent in suit was valid.

mesure d'un diagramme dans un document ne pouvaient être considérées comme faisant partie de la divulgation. Ainsi, la caractéristique de "l'angle de contact supérieur à 120°" n'était pas divulguée dans la première demande américaine antérieure P1, mais uniquement dans la seconde demande américaine antérieure P2. En conséquence, la priorité de la seconde demande US P2 revendiquée dans le brevet en litige devait être considérée comme valable.

V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Rechtliches Gehör

1. Einleitung

In der Sache **T 1022/98** informierte die Prüfungsabteilung den Anmelder in ihrem letzten Bescheid ausdrücklich darüber, daß die Erörterung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit zurückgestellt werde, bis der Einwand nach Artikel 123 (2) entkräftet sei. Der Beschwerdeführer konnte daher zu Recht davon ausgehen, daß er noch Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten werde. Mit der unmittelbaren Zurückweisung wegen mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit der Anmeldung auf der Grundlage des nach dem letzten Bescheid der Prüfungsabteilung eingereichten Anspruchsatzes konnte er nicht rechnen. Daß die Anmeldung aufgrund mangelnder Neuheit zurückgewiesen wurde, ohne daß der Beschwerdeführer zuvor eine weitere Gelegenheit erhielt, sich zu dieser Frage zu äußern, stellte daher einen Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ dar.

In **T 921/94** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die in gutem Glauben gemachten Ausführungen des Beschwerdeführers und die Angaben in seinem Testbericht die strittigen Punkte wesentlich änderten und daß die Prüfungsabteilung nach Artikel 96 (2) und 113 (1) EPÜ rechtlich verpflichtet sei, den Beschwerdeführer von den durch die neue Sachlage bedingten Einwänden nach dem EPÜ zu unterrichten und ihn vor einem Zurückweisungsbeschuß zu einer weiteren Stellungnahme aufzufordern. Andernfalls mache sie sich eines Verfahrensmangels schuldig.

Im Verfahren **T 201/98** verwies die Kammer auf die unglückliche Formulierung der Richtlinien, die einerseits beim Anmelder oder seinem Vertreter den Eindruck erwecke, es werde vor der Zurückweisung nach einem einzigen Bescheid noch einen war-

V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS

A. Right to be heard

1. General issues

In **T 1022/98** the examining division in its last communication expressly informed the appellant that discussion on novelty and inventive step was deferred until the objection under Article 123(2) had been overcome. The appellant was therefore entitled to assume that it would still be given an opportunity to comment on these issues. It could not anticipate immediate refusal on the ground of lack of novelty or inventive step of the application on the basis of the set of claims filed after the examining division's last communication. Thus the refusal of the application for lack of novelty, without previously giving the appellant a further opportunity to comment on this issue, constituted an infringement of Article 113(1) EPC.

In **T 921/94** the board held that the appellant's bona fide submissions and the technical information provided by its test report substantially changed the points at issue, and that the examining division had a legal obligation under Articles 96(2) and 113(1) EPC to inform the appellant of the objections under the EPC arising in the new situation and to invite it to file further observations before issuing a decision to refuse the application. Failure to meet this obligation amounted to a procedural violation.

In **T 201/98** the board said it was unfortunate that the Guidelines were worded in such a way as on the one hand to lead the applicant or its representative to expect a warning before rejection after a single communication and on the other hand to

V. PRINCIPES DIRECTEURS DE PROCEDURE

A. Droit d'être entendu

1. Questions générales

Dans l'affaire **T 1022/98**, la division d'examen avait, dans sa dernière notification, expressément informé le requérant que l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive était reporté jusqu'à ce que l'objection formulée au titre de l'article 123(2) CBE ait été levée. Le requérant était donc fondé à supposer qu'il aurait encore la possibilité de prendre position sur ces questions. Il ne pouvait pas s'attendre à ce que la demande fût immédiatement rejetée, pour absence de nouveauté et d'activité inventive, sur la base du jeu de revendications qu'il avait déposé en réponse à la dernière notification de la division d'examen. Aussi était-il contraire aux dispositions de l'article 113(1) CBE de rejeter la demande pour absence de nouveauté, sans donner auparavant au requérant de nouveau la possibilité de prendre position sur cette question.

Dans l'affaire **T 921/94**, la chambre a considéré que les moyens invoqués de bonne foi par le requérant et les informations techniques contenues dans son compte rendu d'essai modifiaient considérablement les points en litige. La division d'examen était donc juridiquement tenue, en vertu des articles 96(2) et 113(1) CBE, d'informer le requérant des objections au titre de la CBE qui découlaient de la nouvelle situation et de l'inviter de nouveau à présenter ses observations avant de prononcer le rejet de la demande, faute de quoi il y avait vice de procédure.

Dans l'affaire **T 201/98**, la chambre a jugé fâcheux que les directives soient formulées de manière à, d'une part, laisser croire au demandeur ou à son mandataire qu'il sera prévenu du rejet de la demande après une seule notification et, d'autre part, à susciter

nenden Hinweis geben, ihnen andererseits aber die moralische Schuld für die Zurückweisung zuweise. Die Kammer räumte ein, daß im vorliegenden Fall der Beschwerdeführer mit seiner Antwort auf den einzigen Bescheid einen ernstzunehmenden Versuch gemacht habe, sich mit den Einwänden der Prüfungsabteilung auseinanderzusetzen. Jedoch gehe eine Prüfungsabteilung nicht über ihren Ermessensspielraum hinaus, wenn sie eine Anmeldung unmittelbar zurückweise, sofern ihre Entscheidung auf Gründen beruhe, zu denen der Beschwerdeführer sich äußern konnte.

Nach Artikel 101 (2) und Regel 57 (3) EPÜ fordert die Einspruchsabteilung bei der Prüfung des Einspruchs die Beteiligten **so oft wie erforderlich** auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen. Im Fall **T 103/97** hat die Kammer entschieden, daß ein Verstoß gegen diese Vorschriften vorliege, wenn ein Patent ohne vorherige Stellungnahme der Einspruchsabteilung widerrufen werde und die betreffende Entscheidung die Information enthalte, daß Ansprüche gewährbare Gegenstände aufweisen. Gleichzeitig sei hierin ein Verstoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs gemäß Artikel 113(1) EPÜ zu sehen.

2. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung

Nach Auffassung des Beschwerdeführers hatte die Einspruchsabteilung gegen Artikel 113 EPÜ verstoßen, indem sie ihre vorläufige Meinung nach der mündlichen Verhandlung geändert hatte, ohne daß er sich zu den Gründen, auf die sich erst die angefochtene Entscheidung stützte, äußern konnte. In **T 68/94** erklärte die Kammer, vorläufige Meinungen seien nie bindend. Eine mündliche Verhandlung diene dazu, die Argumente der Parteien in konzentrierter Form darzulegen und zu diskutieren. Dies bedeute, daß sich beide Parteien bei dieser Gelegenheit zu den Argumenten der Gegenpartei äußern könnten, entsprechend den Erfordernissen des Artikels 113 EPÜ. Die Beschwerdeführerin habe schon in einem Brief ihre Argumente dargestellt, die die Einspruchsabteilung dann in der angefochtenen Entscheidung für sachdienlich gehalten habe. Jeder Partei seien somit alle Argumente bekannt gewesen. Jede Partei müsse wissen, daß Argumente des Gegners das entscheidende Gremium überzeugen könnten. Der Beschwerdeführer habe auch Gelegenheit gehabt, in

impute moral culpability for rejection. The board accepted that, in this case, the appellant's response to the single communication had been a bona fide attempt to deal with the examining division's objections. However, an examining division did not exceed its discretionary power by an immediate refusal, provided that the decision was based on grounds on which the appellant had had an opportunity to present comments.

Under Article 101(2) and Rule 57(3) EPC, in the course of examination of the opposition, the opposition division must invite the parties **as often as necessary** to file observations, within a period to be fixed by the opposition division, on communications from other parties or issued by itself. In **T 103/97** the board decided that these provisions were violated if a patent was revoked without a prior statement from the opposition division and the relevant decision contained the information that the claims included allowable subject-matter. This was also to be seen as violating the principle of the right to be heard according to Article 113(1) EPC.

2. Right to be heard in oral proceedings

In the appellants' view, the opposition division had violated Article 113 EPC by changing its provisional opinion after the oral proceedings without giving the appellants an opportunity to comment on the grounds, which had not been stated before, on which the contested decision was based. In **T 68/94** the board pointed out that provisional opinions were never binding. The purpose of oral proceedings was to summarise and discuss the parties' arguments. This meant that either party could present its comments on the other's counter-arguments, in accordance with the requirements of Article 113 EPC. The respondents had already filed a letter setting out the arguments which the opposition division had then endorsed in the contested decision. All the arguments in the case had therefore been known to both parties. Any party must be aware that the other side's arguments could sway the opinion of the relevant body. The appellants had also had an opportunity to comment on the respondents' submissions during the oral proceedings before

un sentiment de culpabilité en cas de rejet. Elle a admis qu'en l'espèce, le requérant avait tenté de bonne foi, dans sa réponse à la seule notification qui avait été émise, de répondre aux objections de la division d'examen. Toutefois, une division d'examen ne va pas au-delà de son pouvoir d'appréciation en rejetant immédiatement la demande, dès lors que la décision est fondée sur des motifs au sujet desquels le requérant a pu prendre position.

Conformément à l'article 101(2) et à la règle 57(3) CBE, la division d'opposition invite les parties, **aussi souvent qu'il est nécessaire**, au cours de l'examen de l'opposition, à présenter dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elles leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties. Dans l'affaire **T 103/97**, la chambre a déclaré que ces dispositions sont méconvenues lorsqu'un brevet est révoqué sans observations préalables de la division d'opposition, et que la décision concernée indique que les revendications comprennent des éléments admissibles. Une telle façon de procéder porte également atteinte au principe du contradictoire posé à l'article 113(1) CBE.

2. Droit d'être entendu dans une procédure orale

De l'avis du requérant, la division d'opposition avait enfreint l'article 113 CBE, dans la mesure où elle avait changé son opinion provisoire après la procédure orale, sans qu'il ait pu se prononcer sur les motifs sur lesquels la décision contestée était fondée. Dans l'affaire **T 68/94**, la chambre a déclaré qu'une instance n'est jamais liée par une opinion provisoire. Le but de la procédure orale est de permettre aux parties d'exposer leurs arguments sous une forme concentrée et de les examiner. Cela signifie que les deux parties peuvent se prononcer à cette occasion sur les arguments de la partie adverse, conformément aux dispositions de l'article 113 CBE. L'intimé avait déjà présenté dans une lettre ses arguments, que la division d'opposition avait jugé utiles dans la décision contestée. Chaque partie avait donc eu connaissance de l'ensemble des arguments. Toute partie doit savoir que les arguments de la partie adverse sont susceptibles de convaincre l'instance chargée de statuer. Le requérant avait également eu la possibilité de prendre position, au cours de la

der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung zu den Ausführungen der Beschwerdegegnerin Stellung zu nehmen. Die Kammer sah keinen Verstoß gegen das rechtliche Gehör.

In **T 862/98** war die erstinstanzliche Entscheidung von der Einspruchsabteilung in anderer Besetzung als derjenigen unterzeichnet worden, vor der die mündliche Verhandlung stattgefunden hatte, weil das zweite Mitglied **nach** der mündlichen Verhandlung ausgetauscht worden war.

Unter Bezugnahme auf T 243/87 stellte die Kammer fest, daß ein solcher Austausch die endgültige schriftliche Entscheidung u. U. ganz erheblich beeinflussen könnte, weil das neue Mitglied den tatsächlichen Verlauf der mündlichen Verhandlung nicht kenne. Da darüber hinaus die mündliche Verhandlung einen Eckpfeiler des rechtlichen Gehörs nach Artikel 113 (1) EPÜ bilde, sollten für die endgültige Entscheidung wichtige Feststellungen in der mündlichen Verhandlung in Anwesenheit und unter Beteiligung derjenigen Mitglieder getroffen werden, die die endgültige Entscheidung erlassen, und zwar auch dann, wenn keine Sachentscheidung verkündet werde.

Die Kammer entschied, daß Änderungen in der Zusammensetzung einer Einspruchsabteilung nach einer mündlichen Verhandlung generell auch dann vermieden werden sollten, wenn keine endgültige Sachentscheidung verkündet werde. Wenn dies nicht möglich sei, sollte den Beteiligten in der Regel angeboten werden, daß eine erneute mündliche Verhandlung stattfindet (s. analog Artikel 7 (1) VOBK). In Ausnahmefällen könne dies unterbleiben, und zwar insbesondere dann, wenn die endgültige, von einer anders zusammengesetzten Einspruchsabteilung erlassene Entscheidung nicht im wesentlichen auf in der mündlichen Verhandlung getroffene Feststellungen gestützt sei, sondern auf neue Tatsachen und Beweismittel, die den Beteiligten im weiteren schriftlichen Verfahren mitgeteilt worden seien.

In der Sache **T 376/98** war nach Ansicht der Kammer der Akte zu entnehmen, daß sich die Prüfungsabteilung erstmals in der mündlichen Verhandlung auf die Druckschrift D4 bezog. Die Prüfungsabteilung unterbrach die mündliche Verhandlung, um dem Anmelder für die Prüfung der Druckschrift Zeit einzuräumen. Bei Fortsetzung der mündlichen Verhandlung beantragte der Beschwerdeführer eine Entscheidung anhand der Aktenlage.

the opposition division. The board saw no breach of the principle of the right to be heard.

In **T 862/98** the decision of the department of first instance was signed by an opposition division different from that before which the oral proceedings had taken place, the second member having been replaced **after** the oral proceedings.

Referring to T 243/87, the board noted that such a change introduced a considerable risk of influencing the final written decision, since the new member would not be aware of what really happened in the course of the oral proceedings. Furthermore, given that oral proceedings were a fundamental expression of the right to be heard according to Article 113(1) EPC, any findings at oral proceedings relevant to the final decision should be made in the presence and with the involvement of the members giving the final decision.

The board decided that changes in the composition of an opposition division after oral proceedings should generally be avoided. This also applied to cases where no final substantive decision had been given orally. Where changes were unavoidable, new oral proceedings must in general be offered to the parties (see the analogous rule in Article 7(1) RPBA). Such offers might be forgone in exceptional cases, in particular if the final decision given by a differently composed opposition division was not substantially based on findings arrived at during the oral proceedings but on fresh facts and arguments communicated to the parties in the resumed written proceedings.

In **T 376/98** it was evident from the file that the examining division had referred to document D4 for the first time during the oral proceedings. The examining division interrupted the oral proceedings to give the applicant time for consideration. When the oral proceedings were resumed, the appellant requested a decision based on the documents on file.

procédure orale devant la division d'opposition, sur l'argumentation de l'intimé. Aussi la chambre a-t-elle estimé qu'il n'y avait pas eu violation du droit d'être entendu.

Dans l'affaire **T 862/98**, la décision de la première instance était signée par une division d'opposition dont la composition était différente de celle devant laquelle la procédure orale avait eu lieu, le deuxième membre ayant été remplacé **après** la procédure orale.

Se référant à la décision T 243/87, la chambre a fait observer qu'un tel changement risquait fort d'avoir une incidence sur la décision finale écrite, dans la mesure où le nouveau membre ne sait pas ce qui s'est réellement produit au cours de la procédure orale. En outre, la procédure orale étant l'expression fondamentale du droit d'être entendu, prévu à l'article 113(1) CBE, toute constatation pertinente pour la décision finale qui est faite lors de la procédure orale devrait être effectuée en présence et avec la participation des membres qui rendent cette décision finale, et ce y compris dans les cas où une décision au fond n'a pas été prononcée.

La chambre a déclaré qu'il fallait éviter d'une manière générale de changer la composition de la division d'opposition après la procédure orale, y compris lorsqu'aucune décision finale n'a été prononcée sur le fond. Lorsque cela n'est pas réalisable, il convient en général de proposer aux parties une nouvelle procédure orale (cf. art. 7(1) RPCR). Dans certains cas exceptionnels, il est possible de renoncer à faire une telle proposition, en particulier lorsque la décision finale rendue par une division d'opposition dans une composition différente n'est pas essentiellement fondée sur des énonciations résultant de la procédure orale, mais sur de nouveaux faits et arguments communiqués aux parties dans la procédure écrite qui a suivi.

Dans l'affaire **T 376/98**, la chambre a estimé qu'il ressortait à l'évidence du dossier que la division d'examen avait mentionné le document D4 pour la première fois au cours de la procédure orale. La division d'examen avait interrompu la procédure orale, afin de permettre au demandeur d'examiner ce document. A la reprise de la procédure orale, le requérant a demandé une décision en l'état du dossier.

Hinsichtlich der Einführung von D4 erst in der mündlichen Verhandlung bemerkte die Kammer, daß es für die Prüfungsabteilung keine verfahrensrechtlichen Einschränkungen gebe und sie in jeder Phase des Prüfungsverfahrens relevante Dokumente anziehen könne, solange der Anmelder eine faire Chance erhalte, vor der endgültigen Entscheidung zu den erhobenen Einwänden Stellung zu nehmen. Nach Auffassung der Kammer konnte der Antrag des Beschwerdeführers auf eine Entscheidung nur so verstanden werden, daß der Beschwerdeführer an einer weiteren Beratung über die Relevanz der Druckschrift D4 oder ihre Bedeutung für die Entscheidung nicht interessiert war. De facto ließ der Antrag des Beschwerdeführers der Prüfungsabteilung keine andere Wahl, als über den Fall direkt zu entscheiden, und bei dieser Sachlage war hierin kein Verfahrensmangel zu sehen.

3. Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung und rechtliches Gehör

In der Sache **T 1049/93** entschied die Kammer wie folgt: Ist ein ordnungsgemäß geladener Einsprechender der mündlichen Verhandlung aus freien Stücken ferngeblieben, so kann eine Beschwerdekammer weiterhin den Stand der Technik berücksichtigen, der der Aufrechterhaltung des Streitpatents entgegenstehen könnte, und zwar unabhängig davon, von wem dieser Stand der Technik vorgebracht wurde. Wurde eine Entscheidung in Abwesenheit des Einsprechenden mündlich verkündet, so "können neue Argumente grundsätzlich in der Begründung der Entscheidung aufgegriffen werden" (G 4/92). Dasselbe Prinzip muß auch für einen Stand der Technik gelten, der zugunsten des abwesenden Einsprechenden spricht. Bei einem solchen Stand der Technik handelt es sich nicht um neue Tatsachen im Sinne der Stellungnahme G 4/92, die nicht so ausgelegt werden darf, daß sie die Rechte eines aus freien Stücken ferngebliebenen Beteiligten erweitert.

In **T 892/94** (ABI. EPA 2000, 1) blieb der Beschwerdegegner (Patentinhaber) nicht nur trotz ordnungsgemäßer Ladung der mündlichen Verhandlung fern, sondern teilte der Kammer schon vor der mündlichen Verhandlung seine Entscheidung mit, sich nicht weiter am Verfahren zu beteiligen.

Nach Ansicht der Kammer war die Entscheidung auf Widerruf des Patents vollständig auf Gründe, Tatsachen und Beweismittel gestützt, die dem Beschwerdegegner bereits aus

Regarding the introduction of D4 at the oral proceedings, the board noted that no procedural limitations were placed upon the examining division to cite relevant documents during any stage of the examination procedure, as long as the applicant was given a fair chance to comment on the objections raised before a final decision was taken. In the board's opinion, the appellant's request for a decision could only be taken to mean that the appellant was not interested in a further debate about the relevance of D4 or its importance for the decision. In fact, the appellant's request left the examining division no other choice than to decide the case straight away and no procedural violation could be seen in the circumstances.

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

In **T 1049/93** the board decided that, where a duly summoned opponent chose not to attend oral proceedings, a board of appeal could still consider prior art which might be an obstacle to the maintenance of the patent in suit, irrespective of by whom that prior art was put forward. Where a decision was given orally in the opponent's absence, "new arguments may in principle be used to support the reasons for the decision" (G 4/92). The same must apply to prior art which favoured the absent opponent. Such prior art did not constitute new facts within the meaning of G 4/92, which should not be construed as extending or prolonging the rights of a voluntarily absent party.

In **T 892/94** (OJ EPO 2000, 1) the respondents (proprietors), albeit duly summoned, not only failed to appear at the oral proceedings but had also notified the board in advance, before the oral proceedings were held, of their decision to take no further part in the proceedings.

In the board's view, the decision to revoke the patent was entirely based on grounds, facts and evidence which were already known to the respondents from the proceedings

S'agissant de l'introduction du document D4 au stade de la procédure orale seulement, la chambre a relevé que la division d'examen pouvait citer des documents pertinents à n'importe quel stade de la procédure d'examen, sans aucune restriction d'ordre procédural, dès lors que le demandeur a eu l'occasion d'exprimer son opinion sur les objections soulevées avant que ne soit rendue une décision finale. Selon la chambre, la demande du requérant concernant le prononcé de la décision ne pouvait être interprétée que comme signifiant que le requérant ne souhaitait pas discuter de la pertinence de D4 ou de son importance pour la décision. En fait, la demande du requérant n'avait laissé d'autre choix à la division d'examen que de trancher l'affaire immédiatement. Dans ces circonstances, il n'y avait donc pas vice de procédure.

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

Dans l'affaire **T 1049/93**, la chambre a déclaré que lorsqu'un opposant dûment cité choisit de ne pas comparaître à la procédure orale, la chambre peut encore examiner un élément de l'état de la technique susceptible de faire obstacle au maintien du brevet en litige, quelle que soit la partie qui l'a invoqué. Lorsqu'une décision est prononcée en l'absence de l'opposant, "des arguments nouveaux peuvent être, en principe, retenus dans la motivation de la décision" (G 4/92). Il en va de même pour un élément de l'état de la technique qui plaide en faveur de l'opposant absent. Un tel état de la technique ne constitue pas de nouveaux faits au sens de la décision G 4/92, dont l'avis ne saurait être compris comme prolongeant ou étendant les droits d'une partie volontairement absente.

Dans l'affaire **T 892/94** (JO OEB 2000, 1), l'intimé (titulaire du brevet), bien que dûment cité à comparaître, ne s'était non seulement pas présenté à la procédure orale, mais il avait également informé la chambre à l'avance, avant la tenue de la procédure orale, de sa décision de ne plus prendre part à la procédure.

De l'avis de la chambre, la décision de révoquer le brevet était entièrement fondée sur des motifs, des faits et des éléments de preuve qui étaient déjà connus des intimés depuis la

dem Verfahren vor der Einspruchsabteilung bekannt waren und die ihm im Beschwerdeverfahren nochmals schriftlich zur Kenntnis gebracht wurden. Außerdem nahm der Beschwerdegegner die Gelegenheit wahr, sich zu den Beschwerdegründen und zum Bescheid der Kammer zu äußern. Darüber hinaus ist die Erklärung des Beschwerdegegners, sich nicht weiter am Verfahren zu beteiligen, nach Auffassung der Kammer nur als eindeutige Entscheidung des Beschwerdegegners auszulegen, sich seiner in Artikel 113 (1) EPÜ festgelegten Rechte aus freien Stücken zu begeben und darauf zu verzichten, sich zu Einwänden, Tatsachen, Gründen oder Beweismitteln zu äußern, die vom Beschwerdeführer oder der Kammer in das Verfahren eingeführt werden und sich später als maßgeblich für den Widerruf des Patents erweisen könnten, selbst wenn er dazu die Möglichkeit hätte.

Deshalb war die Kammer der Auffassung, daß die Beratung und Entscheidung über den Widerruf des Patents bei dieser Sachlage nicht gegen die Schlußfolgerungen der Großen Beschwerdekammer verstößt und trotz des Fernbleibens des Beschwerdegegners von der mündlichen Verhandlung nicht dessen in Artikel 113 (1) EPÜ verankerte Verfahrensrechte verletzt. Mit anderen Wörtern kann ein Beteiligter, der der mündlichen Verhandlung fernbleibt, seinen in der Entscheidung G 4/92 dargelegten Anspruch auf rechtliches Gehör unter Umständen durch seine Erklärung verwirken, sich nicht weiter am Verfahren zu beteiligen.

B. Mündliche Verhandlung

1. Formulierung des Antrags

In der Sache **T 528/96** lautete der letzte Absatz der Einspruchserwidderung des Patentinhabers, die das neueste aktenkundige Dokument war, bevor die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung traf, wie folgt: "Von der Einspruchsabteilung für erforderlich erachtete weitere Informationen wird der Patentinhaber gerne zu gegebener Zeit entweder schriftlich oder in der mündlichen Verhandlung liefern." Die Einspruchsabteilung argumentierte, daß diese Erklärung keinen Antrag auf mündliche Verhandlung darstellte.

Nach Ansicht der Kammer handelte es sich hier nicht um einen förmlichen Antrag auf mündliche Verhandlung. Zwar hätte von der Einspruchsabteilung durchaus erwartet werden können, daß sie nachfragt, ob es sich tatsächlich um einen solchen Antrag

before the opposition division and which were once again brought to the respondents' attention in writing during the appeal proceedings. Furthermore, the respondents had availed themselves of the opportunity to comment on the grounds of appeal and likewise on the board's communication. Moreover the respondents' declaration that they would take no further part in the proceedings could, in the board's judgment, only be construed as an unequivocal decision to surrender, voluntarily, their rights according to Article 113(1) EPC and to avail themselves no longer of the opportunity to present their comments on any objections, facts, grounds or evidence which could potentially be introduced into the proceedings by the appellants or the board and which could later turn out to be decisive for the revocation of the patent, even if they were given the opportunity to do so.

The board was therefore of the opinion that, in the circumstances of the case in point, considering and deciding in substance on the revocation of the patent did not conflict with the conclusions of the Enlarged Board of Appeal and did not contravene the respondents' procedural rights as laid down in Article 113(1) EPC, although the respondents did not attend the oral proceedings. In other words, the right to be heard of a party absent in oral proceedings as expounded in G 4/92 might, in appropriate circumstances, be surrendered by a party declaring that it would take no further part in the proceedings.

B. Oral proceedings

1. Wording of request

In **T 528/96**, the final paragraph of the patentee's response to the opposition – the last document on the file before the opposition division took its decision – read as follows: "Should the opposition division feel that further information is required, the patentee will be pleased to respond in due course, either in writing or during the oral hearing". The opposition division argued that this statement did not constitute a request for oral proceedings.

The board endorsed this view. The statement did not constitute a formal request for oral proceedings. Although the opposition division might reasonably have been expected to query whether such a request was in fact intended, the fact

procédure devant la division d'opposition et qui leur avaient été rappelés par écrit lors de la procédure de recours. En outre, les intimés avaient usé de la possibilité de formuler des observations sur les motifs du recours, ainsi que sur la notification de la chambre. Par ailleurs, la déclaration des intimés selon laquelle ils ne participeraient plus à la procédure, devait, de l'avis de la chambre, être interprétée comme la décision sans équivoque de la part des intimés de renoncer volontairement aux droits visés à l'article 113(1) CBE et de ne plus faire usage de la possibilité de présenter des observations eu égard aux objections, faits, motifs ou éléments de preuve pouvant être invoqués dans le cadre de la procédure par les requérants ou la chambre, et susceptibles ultérieurement de s'avérer décisifs pour la révocation du brevet, même si l'occasion leur en était donnée.

La chambre a donc estimé que, dans les circonstances de l'espèce, le fait d'examiner et de trancher sur le fond la question de la révocation du brevet n'était pas en contradiction avec les conclusions de la Grande Chambre de recours et ne portait pas atteinte aux droits procéduraux des intimés tels qu'énoncés à l'article 113(1) CBE, malgré l'absence de ces derniers à la procédure orale. Cela signifie que le droit d'une partie absente à une procédure orale d'être entendu, tel qu'exposé dans la décision G 4/92 peut, dans des circonstances appropriées, faire l'objet d'une renonciation par une partie qui déclare ne plus vouloir participer à la procédure.

B. Procédure orale

1. Formulation de la requête

Dans l'affaire **T 528/96**, la réponse du titulaire du brevet à l'opposition, qui était le dernier document versé au dossier avant que la division d'opposition ne rende sa décision, s'achevait comme suit : "Si la division d'opposition a besoin d'informations supplémentaires, le titulaire du brevet se fera un devoir d'y répondre en temps utile, soit par écrit, soit durant la procédure orale". La division d'opposition a considéré que cette déclaration ne constituait pas une requête en procédure orale.

La chambre a estimé elle aussi qu'il ne s'agissait pas d'une requête formelle en procédure orale. Même si l'on avait pu raisonnablement attendre de la division d'opposition qu'elle demandât au titulaire du brevet si cette déclaration était censée être

handelt; daß sie das nicht tat, stellt aber keinen Verfahrensmangel dar, denn es liegt beim Beteiligten selbst, einen eindeutigen Antrag zu stellen.

2. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung

2.1 Festsetzung und Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung

In der Sache **T 392/97** stellte die Kammer fest, daß die nachträgliche Terminierung einer mündlichen Verhandlung durch ein anderes Patentgericht auf dasselbe Datum wie die vorher von der Kammer anberaumte mündliche Verhandlung für sich allein kein ausreichender Grund für eine Aufhebung sei. Einem Antrag auf Verlegung eines vereinbarten Termins könnte stattgegeben werden, wenn "unvorhergesehene, außergewöhnliche Umstände" eintreten. Als "außergewöhnlich" könnten Umstände gewertet werden, die eine mündliche Verhandlung entweder unmöglich machen oder für den Verfahrensablauf entscheidungswesentliche Folgen nach sich ziehen können.

Im vorliegenden Fall hätte der betreffende Vertreter durch einen Kollegen aus seiner Kanzlei ersetzt werden können. Hinsichtlich der Frage, ob die Anwesenheit dieses Vertreters für die zu treffende Entscheidung möglicherweise hätte wesentlich sein können, bemerkte die Kammer, sie habe keine Umstände erkennen können, die seine persönliche Anwesenheit bei der Verhandlung hätten erforderlich machen können.

Auch sollte die ungewöhnlich lange Dauer des Verfahrens (etwa 9 Jahre) berücksichtigt werden.

Die Kammer hielt eine Verlegung des Termins im vorliegenden Fall nicht für gerechtfertigt.

2.2 Auslegung und Anwendung der Regel 71a EPÜ

In der Sache **T 755/96** (ABI. EPA 2000, 174) stellte die Kammer fest, daß Regel 71a dem EPA das Ermessen einräumt, verspätet vorgebrachte neue Tatsachen und Beweismittel und/oder geänderte Ansprüche zuzulassen oder zurückzuweisen. Die Kammer stellte in diesem Zusammenhang fest, daß die Befugnis des EPA, verspätet vorgebrachte neue Tatsachen oder Beweismittel zuzulassen oder zurückzuweisen, eigentlich in Artikel 114 (2) EPÜ, und das Ermessen, neue Änderungsanträge zurückzuweisen, eigentlich in Artikel 123 EPÜ und den entsprechenden

that it failed to do so did not constitute a procedural violation, since the onus to make a clear request was on the party itself.

2. Preparation and conduct of oral proceedings

2.1 Fixing or postponing the date for oral proceedings

In **T 392/97** the board ruled that the subsequent appointment of oral proceedings by another patent court to take place on the same date as the previously appointed oral proceedings before the board was not in itself a sufficient reason for adjournment. A request to postpone an appointed and agreed date could only be allowed in the case of "unforeseen and exceptional" circumstances. "Exceptional" could be construed as meaning such circumstances which either made it impossible for the oral proceedings to take place or might have a material bearing on the course and outcome of the proceedings.

In the case in point, the representative involved could have been substituted by a colleague from his office. As to the question whether the presence of this representative might have had a material bearing on the decision which was to be taken, the board observed that it had been unable to ascertain circumstances which would have made it necessary for him to be present in person at the proceedings.

The unusual age of the case (some nine years) was also to be taken into account.

The board found that the postponement requested was not justifiable.

2.2 Interpretation and application of Rule 71a EPC

In **T 755/96** (OJ EPO 2000, 174) the board observed that Rule 71a gave the EPO a discretionary power to admit or refuse late-filed new facts, evidence and/or amended claims. In this context, the board noted that the Office's power to accept or refuse late-filed new facts or evidence was in fact governed by Article 114(2) EPC, and that the discretionary power to refuse new requests for amendments was governed by Article 123 EPC and the corresponding Implementing Regulations, ie Rule 86(3) EPC in cases before an examining division, and Rule 57a EPC, which

une telle requête, le fait qu'elle n'ait pas procédé ainsi ne constituait pas un vice de procédure, car c'est à la partie elle-même qu'il appartient de formuler clairement une requête en ce sens.

2. Préparation et déroulement de la procédure orale

2.1 Fixation ou report de la date de la procédure orale

Dans l'affaire **T 392/97**, la chambre a déclaré que le fait qu'une juridiction en matière de brevets fixe ultérieurement une audience à la date à laquelle la procédure orale devant la chambre était déjà prévue, ne justifiait pas à lui seul le report de cette procédure. Une demande de report d'une date déjà fixée et convenue ne peut être acceptée que si elle est motivée par des circonstances "imprévues et exceptionnelles", étant entendu que le terme "exceptionnel" peut désigner des circonstances qui empêchent la tenue de la procédure orale ou qui, de par leur importance déterminante, peuvent influencer le cours et l'issue de la procédure.

En l'espèce, le mandataire en question aurait pu être remplacé par un collègue. S'agissant de la question de savoir si la présence de ce mandataire aurait pu avoir une importance déterminante sur la décision à rendre, la chambre a fait observer qu'elle n'avait pas été en mesure de mettre en évidence des circonstances qui auraient exigé la comparution du mandataire en personne à la procédure.

Il y avait également lieu de prendre en considération l'ancienneté inhabituelle de cette affaire (environ 9 ans).

Aussi la chambre a-t-elle en l'espèce jugé un tel report injustifié.

2.2 Interprétation et application de la règle 71bis CBE

Dans l'affaire **T 755/96** (JO OEB 2000, 174), la chambre a relevé que la règle 71bis CBE conférait à l'OEB un pouvoir d'appréciation pour admettre ou rejeter de nouveaux faits ou preuves invoqués tardivement et/ou des revendications modifiées. A cet égard, la chambre a relevé que c'est l'article 114(2) CBE qui confère à l'OEB le pouvoir d'accepter ou de rejeter des faits ou preuves nouveaux présentés tardivement, et que le pouvoir de rejeter de nouvelles requêtes concernant des modifications est en fait régi par l'article 123 CBE et par les dispositions correspondantes du

Regeln der Ausführungsordnung geregelt sind, nämlich in Regel 86 (3) EPÜ für das Verfahren vor der Prüfungsabteilung und in Regel 57a EPÜ, die sich allerdings auf das Verfahren vor der Einspruchsabteilung beschränkt.

Zur Ausübung des Ermessens nach Regel 71a führte die Kammer aus, daß das EPA die Aufgabe hat, Patente zu erteilen, die den Erfordernissen des EPÜ genügen. Andererseits soll das Verfahren vor dem EPA aber auch möglichst effizient durchgeführt werden. Es wäre diesem Zweck nicht dienlich, wenn das in Regel 71a EPÜ eingeräumte Ermessen rein formalistisch ausgeübt würde und das Europäische Patentamt neue Ansprüche allein deshalb unberücksichtigt ließe, weil sie nicht bis zu einem in der Ladung zur mündlichen Verhandlung festgesetzten Stichtag eingereicht wurden, obwohl der Antrag ansonsten alle Erfordernisse des EPÜ erfüllt und keine neuen Fragen aufwirft. Dies würde zwangsläufig zu einer Beschwerde führen, in deren Rahmen der Antrag dann zum Verfahren zugelassen und die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen würde, was sowohl kosten- als auch zeitaufwendig wäre.

Nach Auffassung der Kammer muß zwischen **Erteilungsstadium** und **Einspruchsstadium unterschieden** werden. In Einspruchsverfahren sind die Beteiligten möglicherweise nur durch zugelassene Vertreter vertreten, die ihre Mandanten konsultieren müßten. Daher könnte man Material, das erst nach dem gemäß Regel 71a festgelegten Stichtag eingereicht wird, mit gutem Grund zurückweisen oder die mündliche Verhandlung vertagen.

Diese Überlegungen gelten aber nicht für eine mit der Sachprüfung betraute Prüfungsabteilung, weil diese selbst über technisches Fachwissen verfügt und keine Instruktionen von Dritten einholen muß. Wenn sie sich auf eine mündliche Verhandlung vorbereitet hat, müßte sie normalerweise auch bei Anträgen, die erst in der mündlichen Verhandlung gestellt werden, in der Lage sein zu beurteilen, ob ein neuer Antrag nach dem EPÜ eindeutig nicht gewährbar ist, und aufgrund dieser Feststellung zu beschließen, diesen neuen Antrag nicht zum Verfahren zuzulassen. Die Kammer gelangte zu der Schlußfolgerung, daß eine Prüfungsabteilung das ihr in Regel 71a EPÜ eingeräumte Ermessen, neue Anträge zurückzu-

was limited, however, to proceedings before an opposition division.

As to the exercise of discretion under Rule 71a regarding amendments, the board said that the task of the EPO was to grant European patents which complied with the EPC. On the other hand, it was also desirable that the procedure before the EPO be as efficient as possible. It would not be conducive to this if the discretionary power conferred by Rule 71a EPC was exercised in a purely formalistic way, so that the European Patent Office refused to consider new claims on the sole ground that they had not been filed by a final date stated in a summons to oral proceedings, even though the request in fact complied with all the requirements of the EPC and raised no new issues. This would lead to an appeal, in which the request would then be allowed into the proceedings and the matter referred back to the department of first instance, causing expense and delay.

In the board's view it was important to draw a **distinction** between the **application stage** and the **opposition stage**. Parties to opposition proceedings were often represented by professional representatives, who would need to consult their clients. Thus there could be good reasons to refuse material filed after the final date set under Rule 71a, or to postpone oral proceedings.

However, the same considerations did not apply to an examining division entrusted with substantive examination, since it had its own technical expertise and did not have to obtain instructions from third parties. If prepared for oral proceedings, it should normally, even in relation to requests filed at the oral proceedings, be in a position to assess whether a new request was clearly not allowable under the EPC and to decide on the basis of this finding not to admit such a new request into the proceedings. The board concluded that the discretion under Rule 71a EPC to refuse new requests should not be exercised by an examining division in a purely formalistic manner. If, in exercising such discretion, amended

règlement d'exécution, à savoir la règle 86(3) CBE pour les procédures devant une division d'examen et la règle 57bis CBE, qui ne vaut quant à elle que pour les procédures devant une division d'opposition.

S'agissant de l'exercice du pouvoir d'appréciation conféré par la règle 71bis pour ce qui est des modifications, la chambre a considéré que l'OEB est chargé de délivrer des brevets européens qui soient conformes à la Convention sur le brevet européen. Par ailleurs, il est également souhaitable que la procédure devant l'OEB soit aussi efficace que possible, ce qui ne pourrait guère être obtenu si le pouvoir d'appréciation conféré par la règle 71bis CBE était exercé de manière purement formelle, l'Office européen des brevets refusant de prendre en considération de nouvelles revendications pour la simple raison qu'elles n'auraient pas été déposées d'ici la date limite fixée dans la citation à la procédure orale, même si la requête satisfaisait en fait à toutes les conditions requises par la CBE et ne soulevait pas de nouvelles questions. Devant ce refus, il serait nécessaire alors de former un recours pour obtenir que la requête soit prise en considération dans la procédure et que l'affaire soit renvoyée à la première instance, ce qui occasionnerait des frais supplémentaires et des retards.

Selon la chambre, il importe ici de **distinguer** entre la **phase d'examen** de la demande et la **phase d'opposition**. Dans une procédure d'opposition, les parties ne peuvent être représentées que par des mandataires agréés, qui doivent consulter leurs clients. L'OEB pourrait donc avoir de bonnes raisons de refuser des pièces produites après la date limite fixée en vertu de la règle 71bis, ou de reporter la tenue de la procédure orale.

Les considérations en question ne valent pas toutefois dans le cas de la procédure conduite devant une division d'examen chargée de l'examen quant au fond, l'instance d'examen disposant de ses propres experts techniques et n'ayant pas à demander des instructions à des tiers. Si elle s'est préparée à la procédure orale, elle devrait normalement, même lorsqu'il s'agit de requêtes présentées au cours de cette procédure, pouvoir apprécier s'il n'est manifestement pas possible dans le cadre de la CBE de faire droit à la nouvelle requête et décider par conséquent de ne pas tenir compte de cette nouvelle requête dans la procédure. La chambre a donc conclu qu'une division d'examen ne devrait

weisen, nicht rein formalistisch ausüben sollte. Macht sie von ihrem Ermessen nach Regel 71a EPÜ Gebrauch und läßt die geänderten Ansprüche nicht zu, so muß sie dies begründen. Die Feststellung, daß die Ansprüche nach Regel 71a EPÜ verspätet eingereicht wurden, stellt keine ausreichende Begründung im Sinne der Regel 68 (2) EPÜ dar.

In **T 476/96** wies die Kammer darauf hin, daß der Beschwerdeführer den eigentlichen Umfang seiner Argumente und Einwände erst einen Monat vor der mündlichen Verhandlung vor der Kammer und noch dazu am letzten Tag der von der Kammer gemäß Regel 71a (1) EPÜ bestimmten Frist, d. h. beinahe neun Jahre nach Einlegung seines Einspruchs, dargelegt hatte. Artikel 114 (2) EPÜ räumt den Kammern die Möglichkeit ein, Tatsachen und Beweismittel, die verspätet vorgebracht wurden, nicht zu berücksichtigen. Was unter dem Begriff "verspätet" zu verstehen ist, der in den Vorschriften nicht definiert wird, ist in das freie Ermessen der Kammern gestellt. Damit der Grundsatz des rechtlichen Gehörs (Artikel 113 (1) EPÜ) gewahrt bleibt, müssen die Tatsachen und Beweismittel rechtzeitig, d. h. hinreichend lange vorher, vorgebracht werden, damit der Beteiligte, dem sie entgegengehalten werden, über ausreichend Zeit verfügt, um diese zu prüfen und die für seine Verteidigung erforderlichen Schlußfolgerungen zu ziehen. Die Wahrung der Verteidigungsrechte, auf dem der Grundsatz des rechtlichen Gehörs basiert, bildet in jedem Fall eines der Erfordernisse, die einen vorschriftsmäßigen Ablauf der Beratungen und ein faires Verfahren garantieren. Diesem Grundsatz folgend können die Kammern Unterlagen, die für die Gegenpartei überraschend, nämlich kurz vor der mündlichen Verhandlung zugeleitet wurden, von den Beratungen ausschließen. Dies war hier der Fall, denn 1. wurden die Versuchsdaten vom Beschwerdeführer erst am letzten Tag der von der Kammer nach Regel 71a (1) bestimmten Frist vorgelegt, obwohl die Kammer ihn sechs Monate vorher dazu aufgefordert hatte, 2. war aufgrund der Anzahl der betreffenden Versuchsdaten und der aufgeworfenen neuen Probleme (neue Versuchsdaten anstelle der falschen) für die Vorlage von Kontrolldaten offensichtlich mehr als ein Monat erforderlich und 3. war nicht nachgewiesen worden, daß es für den Beschwerdeführer unmöglich war, die vorgesehene Frist einzuhalten.

claims were not admitted, the reasons therefor must be given. The assessment that they were filed too late under Rule 71a EPC did not represent adequate reasoning in accordance with Rule 68(2) EPC.

In **T 476/96** the board found that the appellants had not revealed the full extent of their arguments and objections until one month before the oral proceedings – in this case, above all, on the last day of the period set by the board under Rule 71a(1) EPC, ie nearly nine years after lodging the opposition. Article 114(2) EPC allowed the boards to disregard facts or evidence which were not produced in due time. The concept of due time, which was not defined in the text of the EPC, was a matter for the boards' discretion. The principle of the right to be heard (Article 113(1) EPC) required that the facts and evidence relied upon be presented in due time, ie early enough for the other side to have the time to examine them properly and draw the necessary conclusions for its defence. Upholding the right to a defence of which the right to be heard was a corollary, was at all events necessary to ensure the proper conduct of proceedings and to maintain procedural fairness. This principle allowed the boards to disregard evidence communicated to the other side by surprise, shortly before the oral proceedings. This was the case here, since (1) the experimental data had not been produced by the appellants until the last day of the period fixed by the board under Rule 71a(1) EPC, although the board had invited them to present the data six months previously; (2) the quantity of data and the new problems raised (new experimental data replacing erroneous data) clearly required more than a month to produce counter-examples; and (3) it had not been established that the appellants were not in a position to comply with the time limit set.

pas exercer de manière purement formelle son pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la règle 71bis CBE pour rejeter de nouvelles requêtes. Si, dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation, la division d'examen choisit de ne pas autoriser des modifications des revendications, elle doit exposer les motifs de son refus. Le simple constat qu'elles ont été produites tardivement au regard de la règle 71bis CBE ne suffit pas à caractériser le refus au sens où l'entend la règle 68(2) CBE.

Dans l'affaire **T 476/96**, la chambre a énoncé que la requérante avait donné la véritable mesure de ses arguments et objections un mois seulement avant la procédure orale devant la Chambre, en l'occurrence surtout le dernier jour du délai fixé par la Chambre au titre de la règle 71bis(1) CBE, soit près de neuf ans après avoir formé opposition. L'article 114(2) CBE donne aux chambres la faculté de ne pas tenir compte d'éléments qui n'ont pas été produits en temps utile. Cette notion de temps utile, qui n'est pas définie dans les textes, relève de la libre appréciation des chambres. Le principe du contradictoire (article 113(1) CBE) implique pour être satisfait une communication des éléments invoqués en temps utile, c'est-à-dire suffisamment à l'avance, afin que la partie, à laquelle ces éléments sont opposés, ait le temps matériel de les examiner et d'en tirer les conclusions nécessaires à sa défense. Le respect des droits de la défense, dont le principe du contradictoire est un corollaire, est en tout état de cause une des exigences nécessaires à la garantie d'un déroulement loyal des débats et d'une procédure équitable. Ce principe permet aux chambres d'écarter des débats des pièces communiquées à l'adversaire par surprise, peu de temps avant la procédure orale. C'était le cas en l'espèce, car (1) les données expérimentales n'avaient été produites par la requérante que le dernier jour du délai fixé par la Chambre au titre de la règle 71bis(1) CBE, et ce bien que la Chambre l'avait invitée six mois auparavant à ce faire, (2) les données expérimentales en cause par leur quantité et les nouveaux problèmes soulevés (nouvelles données expérimentales en remplacement de celles erronées) nécessitaient manifestement plus d'un mois pour conduire des contre-exemples, et (3) il n'avait pas été établi que la requérante se fut trouvée dans l'impossibilité de respecter le délai prévu.

2.3 Niederschrift über die mündliche Verhandlung

In **T 819/96** sah sich die Kammer zu einem Hinweis veranlaßt, was die Ablehnung des Antrags der Beschwerdeführerin auf Protokollberichtigung angeht. Die Einspruchsabteilung hat diesen Antrag mit der Begründung abgelehnt, an den Gründen für die Aufrechterhaltung des Patents habe sich nichts geändert. Dies sei jedoch nicht der zutreffende Maßstab dafür, ob eine Protokollberichtigung veranlaßt wäre. Vielmehr wäre zu prüfen gewesen, ob das Protokoll die Voraussetzungen der Regel 76 EPÜ erfüllt, insbesondere ob es den Gang der mündlichen Verhandlung zutreffend wiedergibt (Regel 76 (1) EPÜ). Da das Beschwerdeverfahren der Beschwerdeführerin Gelegenheit gegeben hat, ihre Auffassung über den Gang der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorzutragen und aktenkundig zu machen, besteht keine Veranlassung der Frage nachzugehen, ob der Antrag auf Protokollberichtigung inhaltlich zutreffend verbeschieden worden ist. Da diese Frage nicht mehr relevant ist, kann auch dahinstehen, ob sie im Zusammenhang des vorliegenden Verfahrens geprüft werden könnte.

C. Fristen

1. Unterbrechung des Verfahrens

In der Entscheidung **J 26/95** (ABI. EPA 1999, 668) stellte die Kammer fest, daß es, wie aus der Entstehungsgeschichte der Regel 90 EPÜ ersichtlich, für die Frage, ob ein gegen das Vermögen gerichtetes Verfahren das Verfahren gemäß Regel 90 (1) b) EPÜ unterbreche, nicht darauf ankomme, wie dieses Verfahren genannt oder offiziell bezeichnet werde. Ebenso wenig sei entscheidend, ob das Verfahren dazu diene, alle Gläubiger des Schuldners zu befriedigen. Entscheidend sei vielmehr das Kriterium, ob das gegen das Vermögen gerichtete Verfahren den Anmelder aus rechtlichen Gründen daran hindere, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen.

Das Verfahren nach Kapitel 11 des amerikanischen Konkursgesetzes sei zwar ein gegen das Vermögen des Schuldners gerichtetes Verfahren, es mache es dem Schuldner aber nicht unmöglich, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen. Vielmehr sei es charakteristisch für ein Verfahren nach Kapitel 11, daß der Schuldner die Geschäfte fortführe, wobei er durch den Umstand, daß er die Interessen seiner Gläubiger zu wahren habe und gegebenenfalls von einem

2.3 Taking of minutes

In **T 819/96** the board felt obliged to comment on the refusal of the appellants' request for correction of the minutes. The opposition division had refused this request, on the basis that the grounds for maintaining the patent had remained unchanged. However, this was not the appropriate criterion for deciding whether or not a correction of the minutes was justified. Instead, it would have been necessary to determine whether the minutes complied with the requirements of Rule 76 EPC, considering in particular whether they accurately reflected the essentials of the oral proceedings (Rule 76(1) EPC). Since the appeal proceedings had given the appellants an opportunity to present their views on the essentials of the oral proceedings before the opposition division, and to have those views placed on record, there was no reason to consider the issue of whether the response to the request for correction of the minutes had been substantively correct. Since this issue was no longer relevant, the question whether it could be considered in the context of the current proceedings could be left aside.

C. Time limits

1. Interruption of proceedings

In **J 26/95** (OJ EPO, 1999, 668) the Board noted that, as could be derived from the legislative history of Rule 90 EPC, it was not the name or formal qualification of an action against property that was decisive for the question of whether it interrupted proceedings under Rule 90(1)(b) EPC. It was also not decisive whether the action served the purpose of satisfying all of the debtor's creditors. The decisive criterion for interruption was whether the action against the property was such as to make it legally impossible for the applicant to continue with proceedings.

Being placed under Chapter 11 of the US Bankruptcy Code was an action taken against the property of the debtor. It did not, however, constitute a case where, as a result of such action, it was impossible for the debtor to continue the proceedings before the EPO. On the contrary, it was the very nature of proceedings under Chapter 11 that it was the debtor who continued to act for his business, even if he was subject to certain restrictions due to his obliga-

2.3 Rédaction du procès-verbal de la procédure orale

Dans l'affaire **T 819/96**, la chambre a été amenée à formuler une remarque concernant le rejet de la requête en rectification du procès-verbal qui avait été présentée par le requérant. La division d'opposition avait rejeté cette requête, au motif que les raisons pour lesquelles le brevet était maintenu n'avaient pas changé. Cela n'est toutefois pas le critère à appliquer pour corriger ou non un procès-verbal. Il fallait au contraire vérifier si le procès-verbal remplissait les conditions prévues à la règle 76 CBE, et notamment s'il contenait l'essentiel de la procédure orale (règle 76(1) CBE). Le requérant ayant eu l'occasion, au cours de la procédure de recours, d'exposer son point de vue sur le déroulement de la procédure orale devant la division d'opposition et de le consigner au dossier, il n'y avait pas lieu d'examiner s'il avait été correctement statué sur la requête en rectification du procès-verbal. Cette question n'étant plus pertinente, peu importait qu'elle pût ou non être examinée dans le cadre de la présente procédure.

C. Délais

1. Interruption de la procédure

Dans l'affaire **J 26/95** (JO OEB, 1999, 668), la chambre a relevé que comme le montre la genèse de la règle 90 CBE, ce n'est pas le nom ni la qualification formelle d'une action engagée contre des biens qui importent lorsqu'il s'agit de déterminer si cette action entraîne l'interruption de la procédure en application de la règle 90(1)(b) CBE. Peu importe également que cette action vise ou non à désintéresser tous les créanciers du débiteur. La décision d'interrompre la procédure est prise si l'action engagée contre les biens du demandeur a pour effet de mettre celui-ci dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure, c'est là le seul critère applicable.

L'application à un débiteur des dispositions du chapitre 11 du Code des Etats-Unis sur les faillites constitue en effet une action dirigée contre les biens de celui-ci, mais ce n'est pas un cas dans lequel le débiteur se voit de ce fait dans l'impossibilité de poursuivre la procédure devant l'OEB. Bien au contraire, la nature même de la procédure prévue au chapitre 11 veut que le débiteur continue à exercer ses activités, même s'il se voit soumis à certaines restrictions du fait

Treuhänder überwacht werde, gewissen Einschränkungen unterworfen sein möge. Die Kammer folgerte daraus, daß Konkursverfahren nach Kapitel 11 daher nicht mit den Fällen vergleichbar seien, die in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern als Auslöser für die Unterbrechung des Verfahrens anerkannt worden seien, d. h. in denen die Beteiligten einem gerichtlichen Vergleichsverfahren nach französischem Recht unterworfen waren (J 7/83, ABI. EPA 1984, 211) oder nach deutschem Insolvenzrecht der Konkurs eröffnet wurde (J 9/90, unveröffentlicht). Da in der vorliegenden Sache besondere Umstände nicht geltend gemacht worden seien, kam die Kammer zu dem Schluß, daß ein gegen den Anmelder gerichtetes Verfahren nach Kapitel 11 "Sanierung" in Titel 11 – Konkurs – des United States Code keine Unterbrechung des Verfahrens vor dem EPA im Sinne der Regel 90 (1) b) EPÜ bewirke.

D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

1. Fristen zur Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags nach Artikel 122 (2) EPÜ

1.1 Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses

Gemäß **T 167/97** (ABI. EPA 1999, 488) setzt das Erfordernis in Artikel 122 (2) Satz 2 EPÜ, wonach die "versäumte Handlung" innerhalb der vorgeschriebenen Frist nachzuholen ist, voraus, daß auch die nachgeholt Handlung die Anforderungen des EPÜ erfüllt, d. h. im vorliegenden Fall, daß die Beschwerdebegründung für die Zwecke des Artikels 108 letzter Satz EPÜ zulässig ist. Ist die zusammen mit dem Wiedereinsetzungsantrag eingereichte Beschwerdebegründung nicht so ausreichend, daß die Beschwerde für zulässig erklärt werden kann, muß auch der Wiedereinsetzungsantrag für unzulässig erklärt werden.

2. Das Erfordernis der Beachtung "aller gebotenen Sorgfalt"

2.1 Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters

In der Sache **T 338/98** wurde der Beschwerdeführer zunächst vom zugelassenen Vertreter A vertreten. Dieser wurde vom Beschwerdeführer gebeten, alle Akten einem neuen Vertreter B zu übergeben. Dabei wurde eine europäische Patentanmeldung

tion to preserve the interests of his creditors and due to his supervision by a trustee, if any. The Board concluded that Chapter 11 bankruptcy proceedings were therefore not comparable to the cases which had been recognised in the case law of the boards of appeal as leading to interruption of proceedings, ie where parties had been placed under receivership under French law (J 7/83, OJ EPO 1984, 211) or been declared bankrupt under German law (J 9/90 unpublished). The Board therefore concluded that, in the absence of specific circumstances having been shown in the case under consideration, proceedings against the applicant under Chapter 11, "Reorganization", of Title 11 – Bankruptcy – of the United States Code did not interrupt proceedings before the EPO within the meaning of Rule 90(1)(b) EPC.

D. Re-establishment of rights

1. Time limits for filing an application for re-establishment under Article 122(2) EPC

1.1 Two-month time limit from the removal of the cause of non-compliance

According to **T 167/97** (OJ EPO 1999, 488), the requirement of Article 122(2), second sentence, EPC that the "omitted act" must be completed within the prescribed period implies that the completed act likewise must meet the requirements of the EPC – ie in the present case that the statement of grounds of appeal is admissible for the purpose of Article 108, last sentence, EPC. Where the statement of grounds filed with the request for re-establishment is insufficient for the appeal to be declared admissible, the request for re-establishment must itself be declared inadmissible.

2. The requirement of "all due care"

2.1 Due care on the part of the professional representative

In **T 338/98** the appellant was first represented by professional representative A, but later asked him to transfer all files to a new representative B. One European patent application failed to be transmitted. Although the representatives were

qu'il est tenu de préserver les intérêts de ses créanciers et qu'un représentant des créanciers exerce sur lui un contrôle, le cas échéant. La chambre a donc conclu que la procédure de faillite au titre du chapitre 11 du Code des faillites n'est pas assimilable aux actions qui sont considérées dans la jurisprudence des chambres de recours comme donnant lieu à une interruption de la procédure, c'est-à-dire les procédures de règlement judiciaire au titre du droit français (cf. décision J 7/83, JO OEB 1984, 211) ou de mise en faillite en vertu de la législation allemande sur les faillites engagées contre des parties à la procédure (décision J 9/90, non publiée). Par conséquent, la chambre a conclu que l'existence de circonstances particulières n'ayant pu être démontrée en l'espèce, la procédure engagée contre le demandeur au titre du chapitre 11 "Réorganisation" du titre 11 – "Faillite" – du Code des Etats-Unis ne pouvait avoir pour effet d'interrompre la procédure devant l'OEB, au sens où l'entend la règle 90(1)(b) CBE.

D. Restitutio in integrum

1. Délais pour présenter une requête en restitutio in integrum au titre de l'article 122(2) CBE

1.1 Délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement

Selon la décision **T 167/97** (JO OEB 1999, 488), la condition énoncée à l'article 122(2), deuxième phrase CBE, selon laquelle l'"acte non accompli" doit l'être dans le délai prescrit, implique que l'acte accompli réponde également aux exigences de la CBE – c'est-à-dire en l'espèce que le mémoire exposant les motifs du recours soit recevable aux fins de l'article 108, dernière phrase CBE. Si le mémoire exposant les motifs produit avec la requête en restitutio in integrum est insuffisant pour que le recours soit déclaré recevable, la requête en restitutio in integrum doit elle-même être déclarée irrecevable.

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

2.1 Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé

Dans l'affaire **T 338/98**, le requérant, qui était tout d'abord représenté par le mandataire agréé A, a prié ce dernier de transférer tous les dossiers à un nouveau mandataire B. Ce faisant, une demande de brevet européen n'a pas été transmise. Les mandataires

übersehen. Den Vertretern war zwar bewußt, daß die Jahresgebühr für diese Anmeldung fällig war, sie konnten sich jedoch nicht darüber einigen, wer von ihnen für die Entrichtung der Jahresgebühr für diese Anmeldung zuständig sei, so daß die Gebühr nicht gezahlt wurde und die Anmeldung damit als zurückgenommen galt. Der Anmelder wurde hierüber nicht in Kenntnis gesetzt. Der Vertreter A war beim EPA noch immer als offizieller Vertreter in dieser Sache eingetragen, während sich der Vertreter B seinerseits sicher war, daß der Beschwerdeführer beschlossen hatte, ihn mit der Weiterführung des Falls zu betrauen.

Die Kammer hielt es unter diesen Umständen für wenig sinnvoll, die jeweiligen Zuständigkeiten der beiden Vertreter im Zeitraum der Übergabe formell abzugrenzen, weil eine solche Übergabe naturgemäß eine enge Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten voraussetze und natürlich zu einer Überschneidung von Zuständigkeiten führe. Die Tatsache, daß in diesem Fall die Vertreter unfähig gewesen seien, sich über die Vorgehensweise zu einigen, und daß der Beschwerdeführer weder über die ausstehende Jahresgebühr noch über das Verschwinden der entsprechenden Akte unterrichtet worden sei, sei nicht gerade ein Zeichen dafür, daß zu diesem Zeitpunkt alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet worden sei.

Da die beteiligten Personen im Zuge der Übergabe der Zuständigkeit für das Patentportfolio des Beschwerdeführers die nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt hatten vermissen lassen, ließ die Kammer eine Wiedereinsetzung nicht zu.

E. Verspätetes Vorbringen

1. Allgemeines zur Relevanzprüfung

In der Sache **T 855/96** hatte die Beschwerdeführerin erst in der Beschwerdeschrift ein neues Dokument vorgelegt. Die Beschwerdegegnerin war der Auffassung, daß dieses Dokument nicht zu berücksichtigen sei, da es nicht die von der Rechtsprechung festgelegte Bedingung der Relevanz erfülle.

Die Kammer ließ jedoch das Dokument zu, da sie der Auffassung war, daß es dem Rechtsfrieden sowie der Akzeptanz der Entscheidungen der Beschwerdekammern dient und ihrer Bedeutung als der einzigen gerichtlichen Instanz Rechnung trägt, die

aware that the renewal fee was due for this application, they did not reach clear agreement about paying it, with the result that the fee was not paid and the application was deemed to be withdrawn. The applicant was not informed of the problem. Representative A was still registered as official representative for the case before the EPO, and representative B clearly knew of the appellant's decision to entrust the case to him for the future.

The board held that in these circumstances it did not appear appropriate formally to delimit the individual responsibilities of each of the representatives during a transfer of cases requiring, by its very nature, close co-operation between the persons involved and naturally leading to overlapping responsibilities. The fact that in these circumstances the representatives had been unable to reach agreement about the way to proceed and that the appellant had not been informed of the outstanding renewal fee and of the disappearance of the file in question was not an indication that all due care required by the circumstances had been taken at that moment.

Since at several stages in the transfer of responsibility for the appellant's patent portfolio the persons involved did not act with all due care required by the circumstances, the board did not allow re-establishment of rights.

E. Late submission

1. Examination as to relevance – general principles

In **T 855/96** the appellant introduced a new document for the first time with the notice of appeal. The respondent considered that this document should not be taken into account as it did not meet the relevance criterion specified in the case law.

The board, however, deemed the document to be admissible on the grounds that it would ensure public peace and acceptance of decisions taken by the boards of appeal and enhance their standing as the only legal instance competent to rule on

savaient certes que la taxe annuelle était due pour cette demande, mais ils ne se sont pas mis clairement d'accord sur le paiement de cette taxe, si bien qu'elle n'a pas été acquittée et que la demande a été réputée retirée. Le demandeur n'a pas été informé du problème. Le mandataire A était encore inscrit en tant que mandataire officiel pour l'affaire en instance devant l'OEB, et le mandataire B savait que le requérant avait décidé de lui confier l'instruction de l'affaire à l'avenir.

La chambre a estimé que dans ces circonstances, il ne paraissait pas utile de délimiter formellement les responsabilités individuelles de chacun des mandataires à l'occasion d'un transfert qui, par sa nature même, exige une coopération étroite entre les personnes impliquées et conduit nécessairement à un certain recoupement des responsabilités. Or, si l'on considère que les mandataires n'ont pas été en mesure de se mettre d'accord sur la façon de procéder, que le requérant n'a pas été informé que la taxe annuelle était due, et que le dossier correspondant a disparu, il n'est guère possible d'admettre qu'il a été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances au moment voulu.

Etant donné qu'à divers stades du transfert des responsabilités concernant le portefeuille de brevets du requérant, les personnes impliquées n'ont pas agi avec toute la vigilance nécessitée par les circonstances, la chambre n'a pas fait droit à la requête en restitutio in integrum.

E. Moyens invoqués tardivement

1. Examen de la pertinence – Principes généraux

Dans l'affaire **T 855/96**, la requérante n'avait produit un nouveau document que dans l'acte de recours. L'intimée a estimé que ce document ne devait pas être pris en considération, car il ne remplissait pas les conditions requises dans la jurisprudence pour qu'un document puisse être considéré comme pertinent.

La chambre a toutefois retenu ce document, car elle a estimé qu'il serait bon que les décisions des chambres de recours prennent en considération toutes les questions litigieuses qui leur sont soumises dans le cadre de la procédure de

über die Patentierbarkeit des Patents mit Wirkung für alle benannten Vertragsstaaten entscheidet, wenn diese Entscheidungen den gesamten, im Beschwerdeverfahren unterbreiteten Streitstoff berücksichtigen. Die Kammer war daher der Meinung, daß ein im Beschwerdeverfahren vorgelegtes Dokument berücksichtigt werden sollte, wenn immer es verfahrensökonomisch vertretbar ist und das verspätet vorgebrachte Dokument nicht völlig irrelevant ist.

In **T 426/97** hatte die Beschwerdeführerin das Dokument D9 zusammen mit der Beschwerdebeurteilung vorgelegt, um die bereits in der ersten Instanz vorgebrachten Argumente gegen das Patent zu untermauern. Die Kammer wertete dies als normales Verhalten einer unterlegenen Partei und ließ das Dokument im Verfahren zu. Der in den Entscheidungen T 1002/92 (ABI. EPA 1995, 605) und T 459/94 (vom 13. Mai 1997) vertretene Standpunkt, daß nach Ablauf der neunmonatigen Einspruchsfrist vorgelegte Dokumente nur zuzulassen seien, wenn sie prima facie insofern hochrelevant seien, als sie aller Erwartung nach der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstünden, beschränke zu sehr das Ermessen der Kammer nach Artikel 114 (2) EPÜ, verspätet eingereichte Beweismittel zu berücksichtigen. Erweise sich ein nachgereichtes Dokument während des Verfahrens als irrelevant, so schade seine Betrachtung dem Patentinhaber nicht, und sollte es sich als relevant herausstellen, dann sei es zu Recht berücksichtigt worden. Zudem müsse die Kammer die Öffentlichkeit innerhalb des rechtlichen Rahmens des EPÜ vor ungerechtfertigten Patentrechten schützen und diese Verpflichtung auch bei der Ausübung des Ermessens, verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel unberücksichtigt zu lassen, ordnungsgemäß erfüllen. Nach Auffassung der Kammer sollten neue Beweismittel deshalb nur in Ausnahmefällen unberücksichtigt bleiben, die hier offenbar nicht gegeben seien.

the patentability of a patent with effect in all the designated contracting states if these decisions were taken on the basis of all the material submitted during the appeal proceedings. The board therefore took the view that a document submitted in the appeal proceedings should be taken into account whenever it was in the interests of procedural economy and provided the late-filed document was not completely irrelevant.

In **T 426/97** document D9 had been submitted with the grounds of appeal. It was introduced by the appellant in order to reinforce the line of attack made before the department of first instance. The board considered this to be the normal behaviour of a losing party and admitted the document into the proceedings. Furthermore, it held that the position taken in T 1002/92 (OJ EPO 1995, 605) and T 459/94 (dated 13 May 1997) that documents filed after expiry of the nine-month opposition period should only be admitted if prima facie highly relevant in the sense that they could reasonably be expected to prejudice maintenance of the European patent, inadequately restricted the board's discretion under Article 114(2) EPC to consider late-filed evidence. If, during the proceedings, a late-filed document turned out to be irrelevant its consideration did not harm the patentee. If, on the other hand, the late-filed document proved to be pertinent, its consideration was justified. In addition, the board's duty to protect the public against unjustified patent rights within the legal framework of the EPC had to be properly taken into account when exercising the discretion to disregard facts and evidence not submitted in due time. In the board's judgment, new evidence should therefore only be disregarded in exceptional situations, which were not apparent in the case in question.

recours, ceci permettant de prévenir les litiges ou de les régler de manière à éviter d'autres contestations, de mieux faire accepter les décisions des chambres de recours et de tenir compte du rôle important qu'elles jouent, du fait qu'elles constituent la seule instance judiciaire compétente pour statuer sur la validité d'un brevet produisant ses effets dans tous les Etats contractants désignés. La chambre a donc considéré qu'un document présenté durant la procédure de recours doit être pris en compte chaque fois que cela se justifie pour des raisons d'économie de la procédure et que le document présenté tardivement revêt quelque importance.

Dans l'affaire **T 426/97**, le document D9 avait été présenté en même temps que l'exposé des motifs du recours. Le requérant avait produit ce document dans le but de renforcer son argumentation devant la première instance. La chambre a jugé qu'il s'agissait là de la réaction normale d'une partie qui est déboutée et a tenu compte de ce document dans la procédure. Elle a considéré en outre que la position prise par les chambres dans les décisions T 1002/92 (JO OEB 1995, 605) et T 459/94 (en date du 13 mai 1997), à savoir que les documents produits après l'expiration du délai d'opposition de neuf mois ne devraient être admis que s'ils se révèlent de prime abord éminemment pertinents en ce sens qu'ils risquent fort de faire obstacle au maintien du brevet européen, limite par trop le pouvoir d'appréciation reconnu aux chambres par l'article 114(2) CBE lorsqu'il s'agit de décider si les moyens invoqués tardivement peuvent être pris en considération. Si un document produit tardivement se révèle sans importance au cours de la procédure, sa prise en compte ne saurait léser le titulaire du brevet. Si en revanche le document produit tardivement se révèle pertinent, il est justifié de le prendre en considération. En outre, lorsqu'une chambre décide dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de ne pas prendre en considération des faits qui n'ont pas été invoqués en temps utile, elle doit dûment tenir compte du fait qu'elle est tenue, dans le cadre juridique de la CBE, de protéger le public contre l'exercice injustifié de droits afférents aux brevets. De l'avis de la chambre, ce n'était que dans des situations exceptionnelles qu'il y avait lieu de décider de ne pas prendre en considération de nouveaux moyens, or ce n'était pas le cas dans l'affaire dont il s'agissait en l'occurrence.

2. Verspätet vorgebrachte Tatsachen

In der Sache **T 252/95** berief sich der Beschwerdeführer in seiner Beschwerdebegründung auf eine offenkundige Vorbenutzung, die er im Verfahren vor der Einspruchsabteilung noch nicht geltend gemacht hatte.

Die Kammer ließ dieses neue Vorbringen zu, da bei der Prüfung der Frage, ob es verspätet sei, der gesamte technische Vortrag im Einspruchsverfahren und die Gründe in der angefochtenen Entscheidung für die Zurückweisung des Einspruchs zu berücksichtigen seien. Der Beschwerdeführer habe nachvollziehbare Gründe dargelegt, warum in Antwort auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung eine Fortführung der Argumentation auf Basis der in der ersten Instanz geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung nicht möglich gewesen und warum für eine weitergehende Diskussion der Merkmale die neue offenkundige Vorbenutzung heranzuziehen sei.

Die Kammer konnte keinen Verfahrensmißbrauch erkennen. Zwar sei der Einsprechende gemäß Artikel 99 (1) Satz 2, Regel 55 c) EPÜ im Grundsatz verpflichtet, den Streitstoff, mit dem er das Patent angreifen wolle, innerhalb der Einspruchsfrist und gemäß Artikel 114 EPÜ jedenfalls so rechtzeitig wie möglich zu unterbreiten. Das Vorbringen innerhalb der Einspruchsfrist lege nicht nur den rechtlichen, sondern auch den faktischen Rahmen fest, innerhalb dessen die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs grundsätzlich durchzuführen sei (G 9 und G 10/91, ABI. EPA 1993, 408, 414, Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Die Regel, daß das gesamte Vorbringen innerhalb der Einspruchsfrist vorzutragen sei, diene ganz wesentlich dem Zweck, durch Konzentration des Verfahrens den Rechtsbestand des Patents gefährdende Umstände in angemessener Zeit prüfen und über sie entscheiden zu können. Sie dürfe deshalb im Einzelfall nicht in einer Weise angewandt werden, die den Sinn dieser Regel in ihr Gegenteil verkehre, indem sie den Einsprechenden – wolle er nicht Gefahr laufen, mit späterem Vorbringen ausgeschlossen zu werden – dazu zwingt, die Einspruchsabteilung und den Verfahrensgegner mit einer Masse von Material zu überhäufen, selbst wenn sich dies später als für die zu treffende Entscheidung überhaupt nicht notwendig erweise. Deshalb könne es gerade bei offenkundigen Vorbenutzungen, bei denen vor

2. Late-filed facts

In **T 252/95**, in his grounds of appeal the appellant cited a public prior use which he had not put forward in the opposition proceedings.

The board admitted this new submission: in deciding whether it was late, it had to consider the entire technical contribution in the opposition proceedings and the reasons given in the contested decision for refusing the opposition. The appellant had convincingly explained why he had been unable to respond to the opposition division's decision by continuing to argue on the basis of the public prior use originally cited, and why this new one was required for a further-reaching discussion of the features.

The board did not consider this an abuse of procedure. In principle, Article 99(1), second sentence, and Rule 55(c) EPC did require the opponent to submit his arguments within the opposition period, and under Article 114 EPC he had to do so at least as soon as possible. The submissions made during the opposition period established both the legal and factual framework within which the substantive examination of the opposition was in principle to be conducted (G 9 and G 10/91, OJ EPO 1993, 408, 414, Reasons 6). The purpose of this rule was to focus the proceedings, and thus enable any factors jeopardising the patent's validity to be examined and decided within a reasonable time. It should not therefore be applied, in individual cases, in a manner at odds with that purpose and which forced the opponent – unless he was prepared to risk non-admission of late submissions – to inundate the opposition division and patentee with a mass of material which might well prove quite superfluous to the decision to be taken. So precisely in cases of public prior use – where multiple individual acts of such use had supposedly occurred before the priority date – it could serve the interests not only of both parties but also of the instances conducting the proceedings if just a few of those acts were selected for detailed substantiation. This meant *inter alia* that a subsequent pleading could not be disallowed as late-filed

2. Faits invoqués tardivement

Dans l'affaire **T 252/95**, le requérant s'était fondé dans son mémoire exposant les motifs du recours sur un usage antérieur public qu'il n'avait pas encore invoqué dans la procédure devant la division d'opposition.

La chambre a admis ce nouveau moyen, car il y avait lieu de tenir compte de tout l'exposé technique dans la procédure d'opposition, ainsi que des motifs de rejet de l'opposition énoncés dans la décision attaquée pour examiner si ce moyen était produit tardivement. Le requérant a clairement expliqué les raisons pour lesquelles il n'avait pas été possible, en réponse à la décision de la division d'opposition, de poursuivre l'argumentation sur la base de l'usage antérieur public qui avait été invoqué en première instance, et pourquoi il fallait se fonder sur le nouvel usage antérieur public afin de pouvoir poursuivre l'examen des caractéristiques.

La chambre n'a pas été en mesure de constater un quelconque vice de procédure. L'opposant est certes tenu, en vertu de l'article 99(1), deuxième phrase et de la règle 55c) CBE, de produire dès que possible dans le délai d'opposition et conformément à l'article 114 CBE les moyens par lesquels il souhaite attaquer le brevet. Les moyens invoqués dans le délai d'opposition fixent non seulement le cadre de droit, mais également le cadre de fait dans lequel l'examen quant au fond de l'opposition devra en principe se dérouler (cf. G 9/91 et G 10/91, JO OEB 1993, 408, 414, point 6 des motifs). La règle selon laquelle il convient de produire l'ensemble des moyens durant le délai d'opposition vise pour l'essentiel, en concentrant la procédure, à permettre l'examen des faits qui mettent en péril la validité du brevet, puis le prononcé d'une décision, dans un délai raisonnable. Cette règle ne doit donc pas, le cas échéant, être appliquée de telle façon que l'on en contredirait le sens, à savoir qu'un opposant – désireux de ne pas prendre le risque d'un éventuel rejet de moyens produits tardivement – se verrait contraint de submerger la division d'opposition et son adversaire d'une masse de documents, même si cela se révélait ultérieurement inutile aux fins de la décision à rendre. C'est pourquoi, en cas d'usages antérieurs publics, dont plusieurs se sont produits avant la date de priorité, il peut être dans l'intérêt de la procédure, ainsi que de la partie

dem Prioritätstag bereits eine Vielzahl von einzelnen Vorbenutzungshandlungen stattgefunden habe, auch im Interesse der Gegenpartei sowie der entscheidenden Instanzen sinnvoller Verfahrensführung entsprechen, unter den Vorbenutzungshandlungen bestimmte auszuwählen und diese im einzelnen zu belegen. Dies schliesse ein, daß ein weiterer Vortrag nicht als verspätet zurückgewiesen werden dürfe, wenn sich später herausstelle, daß der ursprüngliche aus für die Partei nicht vorhersehbaren Gründen nicht zum Erfolg führen könne.

3. Verspätet vorgebrachte Beweismittel

In der Sache **T 259/94** reichten die Beschwerdeführer zwei Jahre nach Einlegung der Beschwerde neue Beweismittel ein; dabei handelte es sich um Dokumente, die allgemeines Fachwissen widerspiegeln, und Versuchsberichte. Der Beschwerdegegner erhob keine Einwände gegen deren Einführung in das Beschwerdeverfahren.

Die Kammer hielt sich gemäß dem Grundsatz "volenti non fit iniura" für befugt, verspätet vorgebrachte Beweismittel, gegen die der Patentinhaber/Beschwerdegegner keine Einwände erhob, zum Beschwerdeverfahren zuzulassen.

In der Sache **T 106/97** offenbarte die Entgegenhaltung den hohen Reinheitswert im Anspruch des Streitpatents nicht wörtlich; sie mußte aber mit den Augen eines Fachmanns gelesen werden, dem das vom Beschwerdeführer/Einsprechenden kurz vor der mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren angegebene Handbuch bekannt war. Der Beschwerdegegner beantragte, das Handbuch als verspätet vorgebracht unberücksichtigt zu lassen. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß ein hochrelevantes Handbuch, das allgemeines Fachwissen verkörpere, nicht als "verspätet vorgebracht" gelten könne.

4. Zurückverweisung an die erste Instanz

4.1 Sachentscheidung der Beschwerdekammern

In der Entscheidung **T 1060/96** hatte der Beschwerdeführer/Einsprechende im Beschwerdeverfahren ein Jahr vor der mündlichen Verhandlung ein Dokument E4 eingeführt, ohne daß der Beschwerdegegner Einwände gegen die Berücksichtigung des Dokuments erhoben hätte. Dieser verlangte jedoch, daß die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen werde.

should it transpire that for unforeseeable reasons the party's original one could not succeed.

3. Late-filed evidence

In **T 259/94** the appellants submitted new evidence – including documents reflecting common general knowledge and reports of tests – two years after filing the appeal. The respondent did not object to their introduction into the appeal proceedings.

The board held that in such circumstances the principle of "volenti non fit iniura" empowered it to admit the late-filed evidence.

In **T 106/97** the prior-art citation did not literally disclose the high purity value claimed in the patent in suit, but had to be read by a skilled person who was aware of the handbook which the appellant/opponent had cited only shortly before the oral proceedings on the appeal. The respondent asked that the handbook be disallowed as late-filed. The board held that a highly relevant handbook which constituted general technical knowledge could not be thus disregarded.

4. Remittal to the department of first instance

4.1 Decision on the merits by boards of appeal

In **T 1060/96**, a document (E4) had been submitted by the appellant/opponent during the appeal procedure and one year prior to oral proceedings. The respondent had not challenged consideration of the document. It did however ask that the case be remitted to the first-instance department.

adverse et de l'instance compétente, de choisir certains de ces usages et de les prouver de manière détaillée. Cela signifie qu'un nouveau moyen ne devra pas être rejeté au motif qu'il a été invoqué tardivement, lorsqu'il apparaît ultérieurement que le premier moyen ne pouvait pas aboutir pour des raisons que la partie concernée n'était pas en mesure de prévoir.

3. Preuves produites tardivement

Dans l'affaire **T 259/94**, le requérant avait produit de nouveaux éléments de preuve, soit en l'occurrence des documents reflétant les connaissances générales de l'homme du métier ainsi que des comptes rendus de tests, et ce deux ans après avoir formé le recours. L'intimé n'a pas contesté leur introduction dans la procédure de recours.

La chambre, appliquant le principe tiré de l'adage "volenti non fit iniura", a estimé qu'elle était fondée à admettre des preuves produites tardivement dans la procédure de recours, vu que le titulaire du brevet/intimé ne s'y était pas opposé.

Dans l'affaire **T 106/97**, le document cité de l'état de la technique ne divulguait pas littéralement la valeur de grande pureté selon la revendication du brevet en litige, mais devait être lu avec les yeux de l'homme du métier qui connaissait l'ouvrage cité par le requérant/opposant peu de temps avant la procédure orale au stade du recours. L'intimé a demandé que l'ouvrage ne soit pas pris en considération au motif qu'il avait été cité tardivement. La chambre a estimé au contraire que l'on ne saurait passer outre à un ouvrage très pertinent représentant les connaissances générales de l'homme du métier, au motif qu'il a été invoqué tardivement.

4. Renvoi à la première instance

4.1 Décision sur le fond par la chambre de recours

Dans la décision **T 1060/96**, un document E4 avait été introduit par la requérante/opposante pendant la procédure de recours un an avant la procédure orale. L'intimée n'avait pas contesté la prise en compte du document. Elle a toutefois demandé de renvoyer l'affaire devant la première instance.

Die Kammer hielt eine Zurückverweisung nicht für gerechtfertigt, weil der Beschwerdegegner über ein Jahr Zeit gehabt habe, das Dokument zu prüfen, dessen relevanter Teil technisch sehr einfach sei und lediglich die Lehre der bereits bekannten Dokumente bekräftige. Es handle sich daher, so die Kammer, nicht um eine neue Tatsache, die über die in der ersten Instanz geltend gemachten Tatsachen und Beweismittel hinausgehe. Das Patent wurde von der Kammer widerrufen.

F. Gebührenordnung

1. Zahlung von Gebühren

In der Sache **J 19/96** hatte der Anmelder die benannten Staaten einzeln angegeben und die entsprechenden Benennungsgebühren entrichtet; auf die Aufforderung nach Artikel 7 GebO hin gab er aber nicht an, für welche anderen Staaten die Zahlung bestimmt sei, sondern bekräftigte seinen Wunsch, die ursprünglichen einzelnen Benennungen beizubehalten. Die Kammer befand, daß es unter diesen Umständen anders als in **J 23/82** (ABI. EPA 1983, 127) nicht gerechtfertigt sei, daß das EPA entsprechend Artikel 9 (2) Satz 2 GebO vorgehe. Der Umstand, daß die Benennung der vom Anmelder ausdrücklich angegebenen Staaten aus rechtlichen Gründen nicht möglich sei, sei nicht mit dem Fall vergleichbar, daß der Anmelder nicht angegeben habe, wie ein nicht ausreichender Gesamtbetrag verwendet werden solle. Außerdem bezweifelte die Kammer, daß es generell möglich wäre, den Zweck einer Zahlung nach Ablauf der entsprechenden Frist rückwirkend zu dem Datum zu ändern, an dem die Zahlung vorgenommen wurde.

2. Maßgebender Zahlungstag

In der Sache **T 1130/98** wurde die Beschwerdegebühr irrtümlicherweise an das Deutsche Patent- und Markenamt überwiesen. Im Anschluß an die Entscheidung **T 45/94** entschied die Kammer, daß die zwischen dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Europäischen Patentamt bestehende Verwaltungsvereinbarung über den Zugang von Schriftstücken und Zahlungsmitteln vom 29. Juni 1981 (ABI. EPA 1981, 381) in der geänderten Fassung vom 13. Oktober 1989 (ABI. EPA 1991, 187) keine Rechtsgrundlage für die Anerkennung einer an das Deutsche Patent- und Markenamt gerichteten Zahlung als rechtzeitig eingegangene Beschwerdegebühr beim Europäischen Patentamt bot. Daher galt die Zahlungsfrist als nicht eingehalten.

The board found that remittal was not justified: the respondent had had over a year to study the document, and its relevant part was technically very simple and merely reinforced the teaching of known documents. So it was not a new fact which went beyond the facts, evidence and arguments put to the first-instance department. The board revoked the patent.

F. Rules relating to Fees

1. Payment of fee

In **J 19/96** the applicant had indicated the individual states he had designated, had paid the corresponding amount in designation fees, and, on invitation under Article 7 RFees, had not indicated other states for which the payment should be used but confirmed his wish to maintain the original express designations. Distinguishing **J 23/82** (OJ EPO 1983, 127), the Board held that it was not justified under these circumstances for the EPO to proceed according to Article 9(2), second sentence, RFees. The fact that the designation of the states expressly indicated by the applicant was not possible for legal reasons was not equivalent to the situation where the applicant had not specified how to apply an insufficient overall amount. Furthermore, the Board doubted whether it would generally be possible to change the purpose of a payment after expiry of the relevant time limit with retroactive effect to the date on which the payment was made.

2. Date of payment

In **T 1130/98** the appeal fee was transferred by mistake to the German Patent and Trade Mark Office. Following **T 45/94** the board decided that the Administrative Agreement between the German Patent and Trade Mark Office and the European Patent Office concerning procedure on receipt of documents and payments dated 29 June 1981 (OJ EPO 1981, 381) as amended on 13 October 1989 (OJ EPO 1991, 187) did not offer a legal basis for recognising that a payment made to the German Patent and Trade Mark Office was to be deemed an appeal fee received in good time by the European Patent Office. The time limit for payment was therefore deemed not to have been met.

La chambre a estimé que le renvoi n'était pas justifié car l'intimée avait disposé de plus d'un an pour étudier le document, dont la partie pertinente était d'une grande simplicité technique et ne faisait que renforcer l'enseignement des documents déjà connus. Il ne s'agissait donc pas, selon la chambre, d'un fait nouveau qui allait au-delà des faits et justifications évoqués en première instance. Le brevet a été révoqué par la chambre.

F. Règlement relatif aux taxes

1. Paiement de la taxe

Dans l'affaire **J 19/96**, le demandeur avait indiqué individuellement les Etats qu'il voulait désigner, avait acquitté les taxes de désignation correspondantes et, invité conformément à l'article 7 RRT à communiquer l'objet du paiement, n'avait pas indiqué d'autres Etats auxquels le paiement devait s'appliquer mais avait confirmé son souhait de maintenir chaque désignation initiale. S'écarter en cela de la décision qui avait été prise dans l'affaire **J 23/82** (JO 1983, 127), la chambre a jugé que dans ces conditions il n'était pas justifié que l'OEB procède comme prévu à l'article 9(2), deuxième phrase, RRT. Le cas dans lequel il n'est pas possible pour des raisons juridiques de désigner les Etats qui ont été expressément indiqués par le demandeur n'était pas assimilable au cas dans lequel le demandeur n'a pas spécifié comment doit être utilisé un montant total insuffisant. La chambre a en outre douté qu'il soit possible, d'une façon générale, de modifier l'objet d'un paiement après l'expiration du délai prescrit, et ce avec effet rétroactif à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué.

2. Date de paiement

Dans l'affaire **T 1130/98**, la taxe de recours avait été versée par erreur à l'Office allemand des brevets et des marques. Statuant dans la ligne de la décision **T 45/94**, la chambre a déclaré qu'il n'était pas possible, sur la base de l'accord administratif du 29 juin 1981 entre l'Office allemand des brevets et des marques et l'Office européen des brevets, relatif à la réception des documents et des moyens de paiement (JO OEB 1981, 381), tel que modifié le 13 octobre 1989 (JO OEB 1991, 187), d'assimiler un paiement adressé à l'Office allemand des brevets et des marques à une taxe de recours acquittée dans les délais auprès de l'Office européen des brevets. Il a donc été considéré que le délai de paiement n'avait pas été observé.

G. Prozeßhandlungen

1. Haupt- und Hilfsanträge

In der Sache **T 549/96** wurde der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung Gelegenheit gegeben, ihren Hauptantrag und ihre Hilfsanträge 1 und 2 zurückzunehmen, damit die Prüfungsabteilung ein Patent auf der Grundlage des dritten Hilfsantrags erteilen konnte. Die Beschwerdeführerin lehnte dies ab; ihrer Auffassung nach hätte der Anmelder nach dem Grundsatz des Verbots der reformatio in peius anstelle der Entscheidung auf Zurückweisung der Patentanmeldung eine Entscheidung auf Zulassung des dritten Hilfsantrags erhalten müssen, in der die Gründe für die Zurückweisung der übrigen Anträge dargelegt seien.

In diesem Zusammenhang wies die Kammer darauf hin, daß sich die Prüfungsabteilung bei der Entscheidung über eine Anmeldung nach Artikel 113 (2) EPÜ an die vom Anmelder gebilligte Fassung zu halten habe. Daraus folge, daß ein Anmelder am Ende der Verhandlung eindeutig angeben müsse, welche Fassung er vorschlage. Anderenfalls könne die Prüfungsabteilung nicht entscheiden, mit welcher Fassung sie die Bearbeitung fortsetzen solle. Versage ein Anmelder einem gewährrbaren Hilfsantrag seine Zustimmung – sei es durch ausdrückliche Ablehnung dieses Antrags oder durch das Festhalten an einem oder mehreren bevorzugten, aber nicht gewährrbaren Anträgen –, so sei die Prüfungsabteilung berechtigt, die Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ zurückzuweisen.

Die Kammer befand, daß im Einspruchsverfahren andere Regeln gälten als im Erteilungsverfahren. Im Einspruchsverfahren ergehe im Falle eines gewährrbaren Hilfsantrags eine Zwischenentscheidung nach Artikel 106 (3) EPÜ, wonach das europäische Patent die Erfordernisse des EPÜ erfülle; dabei würden die vom Patentinhaber vorgenommenen Änderungen berücksichtigt. In dieser Zwischenentscheidung müßten dann auch die Gründe aufgeführt sein, warum die früheren Anträge den Erfordernissen des Übereinkommens nicht genügt hätten. Der Zweck einer solchen Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren bestehe darin, dem Patentinhaber die weiteren Kosten für die Erfüllung der Form-erfordernisse nach Regel 58 (5) EPÜ zu ersparen, bevor endgültig über die Fassung entschieden sei, in der das Patent aufrechterhalten werden

G. Procedural steps

1. Main and auxiliary requests

At oral proceedings before the examining division in **T 549/96** the appellant was given the opportunity to withdraw his main request and his auxiliary requests 1 and 2, so as to allow the examining division to grant a patent on the basis of the third auxiliary request. The appellant refused and submitted that according to the principle of reformatio in peius the applicants should have received a decision allowing the third auxiliary request while explaining the grounds on which the other requests were refused, instead of a decision to refuse the patent application.

In this context the board noted that Article 113(2) EPC required the examining division to decide upon an application only in the text agreed by the applicant. It followed therefrom that an applicant had to indicate clearly at the end of the proceedings which text he wished to be used. Otherwise the examining division would be unable to decide which version should be the basis for its proceedings. If an applicant failed to indicate his approval of the text of an allowable subsidiary request, eg by express disapproval or by maintaining one or more unallowable higher-preference requests, the examining division could refuse the application under Article 97(1) EPC.

The board noted that the situation in opposition proceedings differed from that in grant proceedings. In the case of an allowable auxiliary request in opposition proceedings an interlocutory decision was taken under Article 106(3) EPC to the effect that the European patent met the requirements of the EPC, account being taken of the amendments made by the patent proprietor. This interlocutory decision then also had to include the reasons why the preceding requests did not meet the requirements of the Convention. The purpose of such an interlocutory decision in opposition proceedings was to save the proprietor the further costs of fulfilling the formal requirements under Rule 58(5) EPC before there was a final decision on the version in which the patent could be maintained. No comparable situation existed in grant proceed-ings. On the contrary, in ex parte

G. Actes de procédure

1. Requête principale et requêtes subsidiaires

Dans l'affaire **T 549/96**, il avait été offert au requérant la possibilité, lors de la procédure orale qui s'était tenue devant la division d'examen, de retirer sa requête principale et ses requêtes subsidiaires 1 et 2, de façon à permettre à la division d'examen de délivrer un brevet sur la base de la troisième requête subsidiaire. Le requérant avait refusé, alléguant qu'en vertu du principe de la reformatio in peius, au lieu de voir rejeter sa demande de brevet, le demandeur aurait dû obtenir une décision faisant droit à sa troisième requête subsidiaire, tout en expliquant pour quels motifs les autres requêtes avaient été rejetées.

La chambre a relevé à ce propos qu'en application de l'article 113(2) CBE, la division d'examen ne doit prendre de décision sur la demande que dans le texte accepté par le demandeur. Il s'ensuit que le demandeur doit clairement indiquer à la fin de la procédure quel texte il propose, faute de quoi la division d'examen ne pourrait pas décider quelle version retenir. Si un demandeur n'a pas donné son accord sur un texte correspondant à une requête subsidiaire admissible, du fait par exemple qu'il a marqué expressément son désaccord ou a maintenu une ou plusieurs requêtes non admissibles auxquelles il donne la priorité, la division d'examen peut rejeter la demande en vertu de l'article 97(1) CBE.

La chambre a fait observer que dans la procédure d'opposition, la situation n'est pas la même que dans la procédure de délivrance. Selon la chambre, lorsqu'une requête subsidiaire est admissible dans la procédure d'opposition, il est rendu au titre de l'article 106(3) CBE une décision intermédiaire constatant que le brevet européen répond aux conditions requises par la CBE, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet. Cette décision intermédiaire doit également préciser pour quels motifs les requêtes précédentes ne satisfaisaient pas aux conditions requises par la Convention. La décision intermédiaire rendue dans le cadre de la procédure d'opposition vise à permettre au titulaire du brevet de faire l'économie des autres frais qu'il devrait sinon supporter pour satisfaire aux conditions de forme prévues à la règle 58(5) CBE avant

könne. Im Erteilungsverfahren sei die Lage nicht vergleichbar. Vielmehr gelte in einseitigen Beschwerdeverfahren der Grundsatz der Prüfung von Amts wegen. Bis zur Erteilungsphase müsse gewährleistet sein, daß die Patentierungserfordernisse erfüllt seien. Eine Zwischenentscheidung, wonach eine bestimmte Fassung der Anmeldung die Erfordernisse des Übereinkommens erfülle, liefe diesem Zweck zuwider. Außerdem verwies die Kammer auf die Rechtsauskunft Nr. 15/98 (ABI. EPA 1998, 113).

2. Zulässigkeit

Die Beschwerdeführerin hatte im Fall **T 382/96** zehn Hilfsanträge mit Vorschlägen für geänderte Anspruchsfassungen eingereicht. Einige dieser Hilfsanträge beinhalteten nur pauschal bezeichnete, sprachlich nicht formulierte Alternativen, deren genauere Spezifizierung bezüglich eines der Hilfsanträge sogar einer Rücksprache mit der Kammer vorbehalten sein sollte. Es handelte sich dabei um insgesamt 400 alternative Anspruchsfassungen.

Die Kammer hob hervor, daß ein Grundprinzip des europäischen Patentrechts sei, daß die Anmelderin – im Einspruchsverfahren die Patentinhaberin – die Verantwortung für die Festlegung des Patentgegenstandes trägt. Dies drückt sich im EPÜ beispielsweise in den Bestimmungen der Regel 51 (4) bis (6) EPÜ und der Regel 58 (4), (5) EPÜ aus. Diese Verantwortung kann die Anmelderin/Patentinhaberin nicht durch die Vorlage einer Unzahl von Anträgen, noch weniger von nicht ausformulierten Antragsvarianten de facto auf das Europäische Patentamt und gegebenenfalls andere Verfahrensbeteiligte abwälzen. Nach Auffassung der Kammer handelt es sich bei einer derartigen Vorgangsweise um einen Verfahrensmißbrauch, weil damit das Europäische Patentamt und gegebenenfalls andere Verfahrensbeteiligte unverhältnismäßig mit sie nicht originär betreffenden Aufgaben belastet werden und ein ordnungsgemäßer prozeduraler Ablauf somit behindert ist. Die entsprechenden Hilfsanträge wurden wegen fehlender sprachlicher Konkretisierung als unzulässig zurückgewiesen, weil sie den Umfang nicht angeben, in dem die Änderung/Aufhebung der angefochtenen Entscheidung beantragt wird (s. Regel 64 b) EPÜ).

appeal proceedings the principle of examination ex officio applied. Up to the grant stage it had to be ensured that the conditions for patentability were met. An interlocutory decision, stating that the application in a certain version met the requirements of the Convention, would be in conflict with this purpose. The board drew attention to Legal Advice No. 15/98 (OJ EPO 1998, 113).

2. Admissibility

The appellant in **T 382/96** had filed ten auxiliary requests featuring proposals for amending the claims. Some of these auxiliary requests contained no more than broadly outlined alternatives with no proper verbal formulation, and one of the requests was even said to require consultation with the board before it could be more accurately defined. There were a total of 400 alternative versions for the claims.

The board stressed that one of the fundamental principles of European patent law was that responsibility for defining the subject-matter of a patent rested with the applicant (in opposition proceedings the proprietor). That was clear for example from the provisions of Rule 51(4) to (6) and Rule 58(4) and (5) of the Convention. The applicant/proprietor could not offload this responsibility de facto on to the European Patent Office or any other parties to the proceedings by filing a multitude of requests, let alone incompletely formulated request variants. In the board's view, doing so constituted an abuse of procedure, as it overburdened the European Patent Office and any other parties to the proceedings with work not originally theirs to perform and thereby hampered the orderly conduct of proceedings. The auxiliary requests in question were rejected as inadmissible for lack of concrete verbal form because they did not identify the extent to which amendment/cancellation of the impugned decision was requested (see Rule 64(b) EPC).

que soit rendue une décision finale sur le texte dans lequel le brevet peut être maintenu. Pour la chambre, il n'existe pas de situation comparable dans la procédure de délivrance. Au contraire, le principe de l'examen d'office s'applique dans la procédure de recours ex parte. Il y a lieu de veiller jusqu'à la délivrance à ce qu'il soit satisfait aux conditions requises pour la brevetabilité, ce qui ne pourrait être le cas s'il était rendu une décision intermédiaire dans laquelle il serait constaté qu'un texte donné de la demande satisfait aux conditions requises par la Convention. La chambre a attiré l'attention sur le renseignement juridique n° 15/98 (JO OEB 1998, 113).

2. Recevabilité

Dans l'affaire **T 382/96**, le requérant avait déposé dix requêtes subsidiaires, dans lesquelles il proposait des textes modifiés des revendications. Certaines de ces requêtes subsidiaires comprenaient des variantes qui n'étaient pas expressément formulées, mais uniquement présentées globalement, et même, pour l'une des requêtes, qui ne devaient être indiquées plus précisément qu'après consultation de la chambre. Il était proposé au total 400 textes différents des revendications.

La chambre a souligné qu'en vertu d'un principe fondamental du droit européen des brevets, c'est au demandeur ou, dans la procédure d'opposition, au titulaire du brevet qu'il incombe de déterminer l'objet du brevet, comme le montrent par exemple les dispositions des règles 51(4), (5) et (6) et 58(4) et (5) CBE. Le demandeur/titulaire du brevet ne saurait rejeter en fait cette responsabilité sur l'Office européen des brevets, voire sur d'autres parties à la procédure, en présentant une multitude de requêtes, et encore moins en ne formulant pas suffisamment les différentes variantes des textes proposés dans ces requêtes. De l'avis de la chambre, une telle façon de procéder constitue un abus de procédure, car l'Office européen des brevets et, le cas échéant, d'autres parties à la procédure se voient submergés par des tâches qui ne leur incombent pas vraiment, ce qui fait obstacle au bon déroulement de la procédure. Les requêtes subsidiaires correspondantes n'ayant pas été formulées concrètement, elles ont été rejetées comme irrecevables, au motif qu'elles n'indiquaient pas la mesure dans laquelle la modification ou la révocation de la décision attaquée était demandée (cf. règle 64 b) CBE).

H. Beweisrecht

1. Zulässigkeit von Beweismitteln

In **T 142/97** (ABI. EPA 2000, 358) entschied die Kammer, ein Organ des EPA sei grundsätzlich verpflichtet, sich von der Relevanz vorgelegter Beweismittel zu überzeugen, bevor es über deren Annahme oder Ablehnung entscheide. Nur bei Vorliegen besonderer Umstände könne eine Prüfung auf Relevanz entbehrlich sein.

Im vorliegenden Fall stützte die Einspruchsabteilung die Ablehnung der vorgelegten Beweisangebote jedoch auf bloße Vermutungen zu deren Inhalt und unterließ es, von den angebotenen Beweisen und ihrer Verbindung mit den Umständen der Vorbenutzung überhaupt Kenntnis zu nehmen, ohne daß, wie vorstehend ausgeführt, Umstände vorlagen, die eine Prüfung auf Relevanz entbehrlich gemacht hätten. Die Weigerung einer Einspruchsabteilung, rechtzeitig vorgelegte Beweismittel (wie z. B. Zeugenbeweis und Einnahme des Augenscheins) in Betracht zu ziehen, stellte demnach eine Verletzung der grundlegenden Rechte einer Partei auf freie Wahl der Beweismittel und rechtliches Gehör dar (Artikel 117 (1) und 113 (1) EPÜ).

2. Beweiswürdigung

Im nationalen Verfahren vor dem niederländischen Landgericht und dem niederländischen Berufungsgericht wurden mehrere Zeugen gehört und von beiden Beteiligten Schriftsätze eingereicht. Zur Überzeugung des niederländischen Berufungsgerichts gab es keine lückenlose Beweiskette, der zufolge die angebliche Vorbenutzung tatsächlich vor dem Prioritätstag des angefochtenen Patents stattfand. Nach Würdigung der Feststellungen des niederländischen Berufungsgerichts entschied die Kammer im Verfahren **T 665/95**, daß keine weiteren Ermittlungen erforderlich seien und sie sich der Schlußfolgerung des niederländischen Berufungsgerichts anschließen könne; folglich sei der Gegenstand des erteilten Anspruchs im Gegensatz zu den Feststellungen in der angefochtenen Entscheidung der Einspruchsabteilung als neu anzusehen.

Als Beweis für die Behauptung, daß ein bestimmtes in einem Katalog beschriebenes Gerät der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag zugänglich war, genügt es nach Auffassung der Kammer in der Entscheidung **T 48/96** nicht nachzuweisen, daß der Katalog

H. Law of evidence

1. Admissibility of evidence

In **T 142/97** (OJ EPO 2000, 358) the board decided that EPO departments must ascertain the relevance of evidence submitted to them before deciding to admit or reject it. Only in exceptional circumstances need they not do so.

In the case in point, however, the opposition division based its refusal of the offers to present evidence on mere conjecture as to its content, and failed even to take cognisance of the evidence tendered and its connection with the circumstances of the prior use, although there were no circumstances which would have made examination as to relevance dispensable. An opposition division's refusal to consider evidence filed in due time (eg witness testimony or inspection) thus infringes a party's fundamental rights to free choice of evidence and to be heard (Articles 117(1) and 113(1) EPC).

2. Evaluation of evidence

In national proceedings before the Dutch District Court and Court of Appeal, several witnesses were heard, and written statements were introduced from both parties. The Dutch Court of Appeal could not establish an uninterrupted chain of proof that the alleged public prior uses had indeed taken place before the priority date of the contested patent. After evaluating the Dutch Appeal Court's findings, the board's judgment in **T 665/95** was that no further investigations were necessary and that the conclusion of the Dutch Appeal Court could be followed, with the consequence that the subject-matter of the granted claim 1, contrary to the impugned decision of the opposition division, was considered to be novel.

In **T 48/96** the board stated that, in order to prove the allegation that a particular apparatus described in a catalogue had been available to the public before the priority date, it was not sufficient to show that the catalogue had been published on time,

H. Droit de la preuve

1. Recevabilité des moyens de preuve

Dans l'affaire **T 142/97** (JO OEB 2000, 358), la chambre a jugé qu'une instance de l'OEB est tenue de s'assurer de la pertinence des mesures d'instruction demandées, avant de les ordonner ou de les refuser. Seule l'existence de circonstances particulières peut rendre inutile un tel examen.

Or, en l'espèce, la division d'opposition avait rejeté l'offre de preuve en se fondant sur de simples présomptions quant à leur contenu et avait omis de prendre connaissance des preuves proposées ainsi que de leur lien avec les circonstances de l'usage antérieur, sans qu'il existe, comme indiqué plus haut, des circonstances qui auraient rendu inutile tout examen de leur pertinence. Le refus d'une division d'opposition de prendre en considération les moyens de preuve présentés en temps utile (tels que la preuve par témoins et la descente sur les lieux) constitue donc une violation des droits fondamentaux d'une partie de choisir librement ses moyens de preuve et d'être entendue (article 117(1) et 113(1) CBE).

2. Appréciation des moyens de preuve

Dans une procédure nationale devant le tribunal de district et la cour d'appel des Pays-Bas, plusieurs témoins avaient été entendus et les deux parties à ces procédures avaient produit un exposé écrit. La cour d'appel néerlandaise n'avait pas été en mesure d'établir un enchaînement ininterrompu de preuves démontrant que l'usage antérieur public qui était allégué avait bien eu lieu avant la date de priorité du brevet contesté. Après avoir apprécié les conclusions de la cour d'appel néerlandaise, la chambre a estimé dans l'affaire **T 665/95** qu'il n'était pas nécessaire d'effectuer des recherches supplémentaires et qu'elle pouvait suivre les conclusions de la cour d'appel néerlandaise, si bien que contrairement à ce qu'avait énoncé la division d'opposition dans la décision contestée, l'objet de la revendication 1 selon le brevet tel que délivré a été jugé nouveau.

Dans la décision **T 48/96**, pour prouver l'allégation qu'un certain appareil, décrit dans un catalogue, était accessible au public avant la date de priorité, il ne suffit pas, selon la chambre, de démontrer que le catalogue a été publié à temps, parce que

fristgerecht veröffentlicht wurde, weil allein die Angabe in einem Katalog keinen eindeutigen Beweis darstellt, daß das beschriebene Produkt tatsächlich jedermann zugänglich war; so könnte es etwa bei der Veröffentlichung eine Verzögerung gegeben haben. Für die Kammer blieb dies zweifelhaft. Folglich hat sie die mit einem Datum versehenen Kopien von Katalogseiten nicht als ausreichenden Beweis für die öffentliche Zugänglichmachung anerkannt.

In Anwendung des Grundsatzes der "freien Beweiswürdigung" erachtete die Kammer in **T 212/97** die behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen als nicht ausreichend bewiesen.

Um die angebliche offenkundige Vorbenutzung zu beweisen, hatte der Beschwerdeführer (Einsprechender) Tatsachen vorgebracht, die auf dem Hörensagen basierten. Der Beschwerdeführer wurde mehrmals auf die mangelhafte Beweislage für die behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen hingewiesen. Zeugen wurden von ihm nicht benannt. Die vom Einsprechenden vorgelegten Erklärungen hätten nicht den Charakter von eidesstattlichen Erklärungen, da sie lediglich auf die Strafbarkeit einer Falschaussage nach amerikanischem Recht verwiesen. Die wesentlichen Aussagen seien solche aus zweiter Hand, so daß diese Personen entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung auch als Zeugen nicht in Betracht kämen. Behauptete offenkundige Vorbenutzungen seien aber von einer Einsprechenden möglichst lückenlos glaubhaft zu machen.

3. Maßstab bei der Beweiswürdigung

Im Verfahren **T 890/96** ging es um die Würdigung des Stands der Technik, d. h. eines Vortrags von Dr. H. Die Kammer führte aus, daß der Stand der Technik nur auf Beweismittel gestützt werden könne, die zweifelsfrei zeigten, daß eine bestimmte Offenbarung der Öffentlichkeit zugänglich gewesen sei und daher zum Stand der Technik gehöre. Im vorliegenden Fall wurde bestritten, daß eine ganz spezielle Information zum Stand der Technik gehört. Da es keine nachgeprüfte Mitschrift von dem Vortrag gab, reduzierte sich die Frage darauf, ob diese Information in dem Vortrag erwähnt worden sei oder ob die Zuhörer dies so aufgefaßt hatten.

Das einzige in diesem Zusammenhang vorgelegte Beweismittel war die Druckschrift D3, in der erklärt

because a mere indication in a catalogue did not constitute absolute proof that the described product had in fact been available to anybody; for example, there could have been a delay. In this case, the board felt there was an element of doubt. It therefore decided not to accept copies of pages from a catalogue bearing a date as sufficient proof of availability to the public.

Applying the principle of the "unfettered consideration of evidence", the board in **T 212/97** found the alleged public prior uses to be insufficiently proven.

To prove the alleged public prior use, the appellants (opponents) had cited facts based on hearsay. The appellants' attention had been drawn several times to the inadequacy of the evidence for the alleged prior uses. They failed to cite any witnesses. Their submissions as opponents lacked the character of an affidavit, since they merely referred to the consequences under US criminal law of making false statements. The crucial statements were of a second-hand nature; therefore these persons, too, contrary to what the appellants maintained in the oral proceedings, could not be considered as possible witnesses. However, where public prior use was alleged, opponents had to do everything they could to provide satisfactory evidence.

3. Standard of proof

Case **T 890/96** dealt with the evaluation of the prior art, ie a lecture given by Dr H. The board said that prior art could only be based on evidence which showed, beyond reasonable doubt, that a particular disclosure was available to the public and thus had become part of the state of the art. In the case in point it was disputed that a very specific item of information formed part of the prior art. Since no verified transcripts of what was actually delivered orally were available, the question boiled down to whether this information was mentioned in the lecture or whether the audience was aware of it.

The only evidence provided in this respect was D3, declaring that the content of D1 corresponded with that

la seule indication dans un catalogue ne constitue pas une preuve absolue que le produit décrit est en fait accessible à toute personne ; il pourrait par exemple exister un retard. Pour la chambre un doute subsistait en l'espèce. Par conséquent, la Chambre n'a pas accepté les copies de pages d'un catalogue portant une date inscrite comme une preuve suffisante en soi pour démontrer l'accessibilité au public.

En application du principe de la "libre appréciation des preuves", la chambre a estimé dans l'affaire **T 212/97** que les utilisations antérieures publiques qui avaient été invoquées n'étaient pas suffisamment prouvées.

Pour prouver le prétendu usage antérieur public, le requérant (opposant) avait invoqué des faits fondés sur des oui-dire. Son attention a été attirée à plusieurs reprises sur l'insuffisance des preuves produites à l'appui de l'usage antérieur public en question. Le requérant n'avait pas cité de témoins. En outre, ses déclarations n'avaient pas le caractère de déclarations faites sous la foi du serment, vu qu'elles se bornaient à mentionner le caractère répréhensible du faux témoignage au regard du droit américain. Les principaux témoignages étaient indirects, si bien que contrairement à l'avis du requérant, l'audition en tant que témoins à la procédure orale des personnes concernées n'entraînait pas en ligne de compte. Or, un usage antérieur public allégué doit être présenté par un opposant de manière aussi vraisemblable que possible.

3. Degré de conviction de l'instance

L'affaire **T 890/96** portait sur l'appréciation de l'état de la technique, en l'occurrence un exposé du Dr. H. La chambre a déclaré que l'état de la technique pouvait uniquement être fondé sur des preuves qui montraient au-delà de tout doute raisonnable qu'une divulgation donnée était accessible au public et faisait ainsi partie de l'état de la technique. En l'espèce, il était contesté qu'une information particulière fût comprise dans l'état de la technique. En l'absence de toute transcription vérifiée de ce qui avait été effectivement exposé oralement, la question se résumait à celle de savoir si cette information avait été mentionnée dans l'exposé ou si l'auditoire en avait eu connaissance.

La seule preuve fournie à cet égard était le document D3, qui indiquait que le contenu de D1 correspondait à

wurde, daß der Inhalt von D1 dem des Vortrags entspreche. Daß die Druckschrift D1 und der mündliche Vortrag identisch seien, war D3 nicht zu entnehmen, was vom Beschwerdegegner auch eingeräumt wurde. Die Kammer wertete das einzige in diesem Zusammenhang vorgelegte Beweismittel, D3, als ausreichenden Beweis dafür, daß der wesentliche Gehalt von D1 dem des Vortrags entspreche. Worum es aber ging, war die Frage, ob eine ganz spezielle Information entweder zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns gehörte oder der Öffentlichkeit bei diesem Vortrag zugänglich gemacht worden ist. Der Beschwerdegegner legte hierfür keinerlei Beweis vor. Aus diesen Gründen gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß diese Information nicht zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns gehört.

Als einziger Beweis dafür, daß diese Information in dem Vortrag erwähnt worden war, wurde die Druckschrift D3 vorgelegt, in der Dr. H. erklärte, daß der Inhalt von D1 dem des Vortrags entspreche. Bei der Bewertung dieser allgemeinen Aussage berücksichtigte die Kammer, daß die Zuhörer keine Wissenschaftler waren, so daß die chemische Zusammensetzung der betreffenden Produkte für den Vortrag nur marginale Bedeutung hatte. Folglich könne die spezielle Information nicht als wesentlicher Punkt des Vortrags gelten. Daher sei nicht zweifelsfrei bewiesen, daß während des Vortrags ein in diesem Zusammenhang unwesentliches Merkmal erwähnt worden sei.

In **T 348/94** war der 31. März 1987 der Prioritätstag des Streitpatents. Das Dokument (m) wurde am 1. April 1987 veröffentlicht. Der Einsprechende führte aus, daß das Dokument (m) den auf der Konferenz im Juni 1986 gehaltenen Vortrag wiedergebe.

Entgegen der Behauptung des Einsprechenden war für die Kammer nicht zweifelsfrei erwiesen, daß der technische Inhalt des auf der Konferenz gehaltenen Vortrags tatsächlich **in allen Einzelheiten** dem zehn Monate später als Dokument (m) in den Konferenzberichten veröffentlichten Artikel entsprach. Die Kammer entschied, daß man – bis zum Beweis des Gegenteils – nicht davon ausgehen könne, daß eine schriftliche Veröffentlichung, die auf einer einige Zeit vorher in einer öffentlichen Sitzung vorgetragenen Abhandlung basieren soll, mit der mündlichen Offenbarung identisch ist, sondern zusätzliche Informationen enthalten

of the lecture. D3 could not be understood as explaining that the written document D1 and the oral presentation in the lecture were identical, which was also conceded by the respondent. The board accepted the only evidence provided in this respect, D3, as sufficient evidence that the essence of D1 corresponded with that of the lecture. However, the issue at stake was whether or not a very specific item of information was either common general knowledge of those skilled in the art or was made available to the public at the said lecture. The respondent did not provide any evidence showing this. For these reasons the board concluded that the information did not form part of the common general knowledge of those skilled in the art.

As for the mention of this information in the lecture, the only evidence provided was D3, in which Dr H. stated that the content of D1 corresponded with that of the lecture. Evaluating the bearing of this general statement, the board noted that the members of the audience were not scientists, so that the chemical composition of the products concerned was beyond the essence of the lecture. It followed that the specific information could not be considered an essential feature of the lecture. Therefore, it was not proven beyond reasonable doubt that during the lecture a feature had been mentioned which in this context was not essential.

In **T 348/94**, the priority date of the patent in suit was 31 March 1987. Document (m) was published on 1 April 1987. The opponent argued that document (m) was a report of a lecture presented at a conference in June 1986.

Contrary to the opponent's allegation, the board said it had not been proven beyond reasonable doubt that the technical contents of the oral presentation at the conference corresponded **in all details** to the relevant article published 10 months later in the conference proceedings as document (m). Unless there was proof to the contrary, a written publication, supposedly based on a paper previously read at a public meeting held some time earlier, could not be assumed to be identical to what was disclosed orally but might contain additional information. As to the extent of the oral disclosure at the 1986 conference, the burden of proof

celui de l'exposé. Le document D3 ne pouvait pas être compris comme signifiant que le document écrit D1 et l'exposé oral étaient identiques, ce que l'intimé a également reconnu. La chambre a admis que la seule preuve fournie à cet égard, à savoir D3, était suffisante pour prouver que le contenu de D1 correspondait dans son essence au contenu de l'exposé. Cependant, la question était de savoir si une information très particulière faisait ou non partie des connaissances générales de l'homme du métier ou si elle avait été rendue accessible au public à l'occasion de cet exposé. L'intimé n'a fourni aucun élément de preuve à cet égard. C'est pourquoi la chambre a conclu que cette information ne faisait pas partie des connaissances générales de l'homme du métier.

Quant à la question de savoir si cette information avait été mentionnée lors de l'exposé, la seule preuve produite était le document D3, dans lequel le Dr. H. avait déclaré que le contenu de D1 correspondait à celui de l'exposé. Lorsqu'elle a apprécié la portée d'une telle affirmation générale, la chambre a considéré que compte tenu du public auquel l'exposé avait été destiné, à savoir des non-scientifiques, la composition chimique des produits concernés ne faisait pas partie de l'essence même de l'exposé. Il s'ensuit que cette information particulière ne pouvait pas être considérée comme une caractéristique essentielle de l'exposé. Il n'était donc pas prouvé au delà de tout doute raisonnable qu'une caractéristique non essentielle dans ce contexte, avait été mentionnée au cours de l'exposé.

Dans l'affaire **T 348/94**, le brevet en cause avait pour date de priorité le 31 mars 1987. Le document (m) avait été publié le 1^{er} avril 1987. L'opposant avait soutenu que le document (m) rendait compte de l'exposé présenté lors d'une conférence en juin 1986.

Contrairement à ce qu'a allégué l'opposant, la chambre a déclaré qu'il n'avait pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que le contenu technique de l'exposé présenté oralement lors de la conférence correspondait effectivement dans **tous ses détails** à l'article publié 10 mois plus tard en tant que document (m) dans les actes de la conférence. La chambre a jugé qu'en l'absence de preuve du contraire, une publication écrite censée être basée sur un document lu lors d'une réunion publique qui a eu lieu quelque temps auparavant ne pouvait pas être considérée comme identique à ce qui avait été divulgué oralement, mais était susceptible de

könnte. Hinsichtlich des Umfangs der mündlichen Offenbarung auf der Konferenz 1986 liege die Beweislast beim Einsprechenden. Angesichts der Tatsache, daß der Einsprechende keinen Beweis beigebracht habe, der diese Zweifel hätte ausräumen können, gehöre Dokument (m) nicht zum Stand der Technik und werde daher nicht berücksichtigt.

4. Beweislast

Gemäß Regel 78 (2), 2. Halbsatz EPÜ (früher Regel 78 (3)), muß im Zweifel das Europäische Patentamt den Tag des Zugangs beweisen. Nach der Entscheidung **T 247/98** sind bei der Bestimmung der Bedeutung des Tatbestandsmerkmals "im Zweifel" in der deutschen Fassung der Regel 78 (2) EPÜ die französische und die englische Fassung dieser Regel zu beachten, die einen Streitfall voraussetzen ("en cas de contestation" bzw. "in the event of any dispute").

Aus allgemeinen Grundsätzen über die Darlegungslast der Parteien folgt, daß eine Partei, die sich auf die Anwendung einer für sie günstigen gesetzlichen Regelung berufen will, einen diese Anwendung rechtfertigenden Sachverhalt darzulegen hat, selbst wenn sie für diesen Sachverhalt letztlich nicht die Beweislast trägt. Die Tatsache, daß das Europäische Patentamt in einem Zweifel im Sinne von Regel 78 (2) EPÜ, d. h. im Streitfall, die Beweislast für den Tag des Zugangs trägt, bedeutet darüber hinaus nicht, daß eine Partei, die sich auf den verspäteten Eingang eines Schriftstückes des Amtes bei ihr selbst berufen will, keinerlei Verpflichtung hätte, zur Aufklärung von Umständen beizutragen, die in ihrer eigenen Sphäre liegen, sondern sich gewissermaßen zurücklehnen und abwarten könne, ob es dem Europäischen Patentamt wohl gelingt herauszufinden, wann das Schriftstück bei ihr eingegangen ist. Ein Zweifel im Sinne dieser Vorschrift wird daher erst begründet, wenn geltend gemacht wird, ein Schriftstück sei tatsächlich später als zehn Tage nach dem Datum der Abgabe per Post zugegangen.

Nach alledem reicht im vorliegenden Fall die Tatsache allein, daß Rückschein und Empfangsbescheinigung des damaligen Vertreters der Beschwerdeführerin sich nicht in der Akte befinden, nicht aus, um im Sinne von "dispute" bzw. "contestacion" gemäß Regel 78 (2) EPÜ einen Zweifel daran zu begründen, daß die Entscheidung innerhalb von zehn

still rested on the opponent. Since the opponent had not produced any evidence which could have helped to overcome these doubts, document (m) did not form part of the state of the art, and was therefore disregarded.

4. Burden of proof

According to the German version of Rule 78(2), second clause, EPC (formerly Rule 78(3)), the EPO must, "im Zweifel", establish the date on which the letter was delivered to the addressee. In **T 247/98** the board decided that, when establishing the meaning of the term "im Zweifel" in the German version of Rule 78(2) EPC, account should be taken of the French and English versions, which assumed that there was a dispute ("en cas de contestation", "in the event of any dispute").

From the general principles concerning the burden of presentation which fell on the parties, it followed that a party seeking the application of a legal provision favourable to its interests had to set out the facts justifying such application, even if it did not ultimately bear the burden of proof for those facts. Although, in the event of a dispute within the meaning of Rule 78(2) EPC, the burden of proof for the date of delivery fell on the European Patent Office, this could not be taken to mean that a party wishing to rely on the late delivery of a letter from the Office had no obligation to contribute to the clarification of circumstances within its own sphere of activity but could sit back, as it were, and wait to see whether the Office succeeded in ascertaining when the letter had been delivered to the party. A dispute ("Zweifel" in the German version) within the meaning of this rule could only arise if it was maintained that a letter had in fact been received more than ten days following its posting.

Having regard to the above, in the case in point the mere absence from the file of the advice of delivery and of the receipt from the appellants' then representative did not constitute a sufficient basis for a dispute ("Zweifel" or "contestacion") under Rule 78(2) EPC over whether the decision had been delivered to the appellants' then representative within ten

contenir des informations supplémentaires. S'agissant de l'étendue de la divulgation orale effectuée lors de la conférence de 1986, la charge de la preuve incombait à l'opposant. Vu que ce dernier n'avait produit aucune preuve appropriée pour dissiper ces doutes, le document (m) ne faisait pas partie de l'état de la technique ; il n'a donc pas été pris en considération.

4. Charge de la preuve

Conformément à la règle 78(2), deuxième membre de phrase CBE (ancienne règle 78(3)), il incombe à l'Office européen des brevets, en cas de contestation, d'établir la date de la remise d'une lettre à son destinataire. Selon la décision **T 247/98**, pour déterminer le sens de l'expression "im Zweifel" figurant dans la version allemande de cette règle, il y a lieu de prendre en considération les textes anglais et français de la règle 78(2) CBE, qui impliquent l'existence d'un litige ("en cas de contestation" et "in the event of any dispute").

Il ressort des principes généraux relatifs à la charge de l'allégation qu'une partie qui désire se prévaloir de l'application d'une disposition juridique qui lui est favorable est tenue de présenter des faits qui justifient l'application de la disposition en question, même si, en définitive, elle n'en a pas la charge de la preuve. Le fait qu'il incombe à l'Office européen des brevets, en cas de litige au sens de la règle 78(2) CBE, d'établir la date de la remise d'une lettre à son destinataire ne signifie pas qu'une partie qui désire faire valoir qu'une lettre de l'Office lui est parvenue tardivement ne soit pas tenue de contribuer à clarifier les faits qui la concernent personnellement, et puisse rester passive en attendant que l'Office parvienne à établir la date à laquelle elle a reçu la lettre en question. Une contestation au sens de cette disposition n'est donc justifiée que si la partie concernée fait valoir qu'une lettre lui est effectivement parvenue plus de dix jours après la date à laquelle elle a été remise à la poste.

Par conséquent, le seul fait que l'avis de réception et le récépissé de l'ancien mandataire du requérant ne figuraient pas au dossier, ne suffisait pas, en l'espèce, pour contester au sens de la règle 78(2) CBE que la décision ait été remise au mandataire dans les dix jours à compter de sa remise à la poste. L'on sait bien que les avis de réception et les récépissés

Tagen nach ihrer Aufgabe zur Post dem damaligen Vertreter der Beschwerdeführerin zugegangen ist. Es ist bekannt, daß sowohl Rückscheine als auch Empfangsbescheinigungen nicht in allen Fällen an das Amt zurückgeschickt werden, so daß ihr Nichtvorhandensein in der Akte nicht per se bedeutet, daß ein Zustellungsfehler vorliegt. Daher begründet allein das bloße Fehlen von Rückschein und Empfangsbescheinigung in der Akte noch keinen Zweifel im Sinne dieser Regel.

Tatsachen, die eigene Handlungen einer Partei betreffen oder die Gegenstand der eigenen Wahrnehmung einer Partei sind, könnten im Verfahren vor dem EPA von dieser Partei jedenfalls dann nicht mit "Nichtwissen" bestritten werden, wenn es an sich Sache dieser Partei ist, den Sachverhalt darzulegen.

I. Vertretung

1. Bestellung eines gemeinsamen Vertreters

In der Sache **J 10/96** befand die Juristische Beschwerdekammer folgendes: Legt ein von mehreren Anmelder gemeinsam bestellter zugelassener Vertreter sein Mandat im Laufe des Verfahrens nieder, so ist das in Regel 100 (2) Satz 2 EPÜ dargelegte Verfahren zu befolgen, wonach das EPA die Anmelder auffordert, innerhalb von zwei Monaten einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen. Wird dieser Aufforderung nicht entsprochen, so ist das EPA berechtigt, den gemeinsamen Vertreter selbst zu bestimmen.

2. Allgemeine Vollmachten

In der Sache **J 17/98** hatte die Juristische Beschwerdekammer darüber zu befinden, ob Mitteilungen, daß Anmeldungen als zurückgenommen gelten, den Anmeldern richtig zugestellt wurden, die keinen Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ hatten, für die dem EPA aber allgemeine Vollmachten vorlagen. Nach Auffassung der Anmelder hätten die Mitteilungen, daß Anmeldungen als zurückgenommen galten, eigentlich den Vertretern zugestellt werden müssen, die in den allgemeinen Vollmachten in den Akten des EPA aufgeführt waren. Die Kammer bezeichnete die Einreichung einer allgemeinen Vollmacht, die zur Vertretung eines bestimmten Anmelders berechtigt, und die Mitteilung über die Bestellung eines Vertreters für eine einzelne Anmeldung als zwei verschiedene Verfahrenshandlungen. Definitionsgemäß bezögen sich allgemeine Vollmachten nicht auf einzelne Fälle und

days of despatch. It was generally known that advice of delivery notes, and receipt notes, were not always sent back to the Office; therefore, the fact that they were missing from the file did not necessarily mean that a delivery error had occurred. The mere absence of the advice of delivery or the receipt from the file was not in itself sufficient to give rise to a dispute ("Zweifel") within the meaning of this Rule.

At all events, in proceedings before the EPO, facts which related to a party's own actions or were the subject of a party's own perceptions could not be denied on the ground of "ignorance" by that party if the presentation of the facts in question was essentially the party's responsibility.

I. Representation

1. Appointment of a common representative

In **J 10/96** the Legal Board of Appeal ruled that where several applicants were represented jointly by a professional representative, who during the course of proceedings ceased to represent his clients, the correct procedure to be followed was that contained in Rule 100(2), second sentence, EPC, according to which the applicants were to be requested by the EPO to appoint a common representative within two months. If this request was not complied with, the EPO was empowered to appoint the common representative.

2. General authorisations

In **J 17/98** the Legal Board of Appeal needed to rule on whether communications concerning the deemed withdrawal of applications had been correctly notified to the applicants, who were residents of a non-EPC contracting state, even though general authorisations were held by the EPO on their behalf. The applicants argued that the communications relating to deemed withdrawal should in fact have been notified to the representatives appearing in the general authorisations on file with the EPO. The Board held that the filing of a general authorisation to act on behalf of a specific applicant and the notification of the appointment of a representative in an individual application were two separate procedural acts. By definition, general authorisations did not refer to specific cases and did not allow the EPO to assume, without further information from the applicant, that a specific

ne sont pas toujours retournés à l'Office, de sorte que s'ils ne figurent pas au dossier, cela ne signifie pas en soi qu'une erreur a été commise lors de la signification. Par conséquent, le simple fait que l'avis de réception et le récépissé ne figurent pas au dossier n'implique pas l'existence d'une contestation au sens de cette règle.

Dans la procédure devant l'OEB, une partie ne peut contester des faits qui concernent ses propres actes ou qui relèvent de sa propre perception en arguant de son ignorance, alors qu'il lui appartient d'exposer les faits.

I. Représentation

1. Désignation d'un mandataire agréé commun

Dans l'affaire **J 10/96**, la chambre de recours juridique a décidé que lorsque plusieurs demandeurs sont représentés conjointement par un mandataire agréé qui, au cours de la procédure, renonce à représenter ses clients, la procédure correcte à suivre est celle qui est prévue à la règle 100(2) CBE, deuxième phrase, à savoir que l'OEB invite les demandeurs à désigner un représentant commun dans un délai de deux mois. S'il n'est pas déféré à cette invitation, l'OEB est en droit de désigner lui-même le représentant commun.

2. Pouvoir général

Dans l'affaire **J 17/98**, la chambre de recours juridique devait décider s'il était correct que des significations annonçant que des demandes étaient réputées retirées soient adressées aux demandeurs, lesquels ne résidaient pas dans un Etat partie à la CBE, même dans le cas où des pouvoirs généraux avaient été déposés en leur nom auprès de l'OEB. Les demandeurs ont allégué que les significations annonçant que les demandes étaient réputées retirées auraient en fait dû être adressées aux mandataires dont le nom figurait sur les pouvoirs généraux déposés auprès de l'OEB. La chambre a considéré que le dépôt d'un pouvoir général permettant d'agir au nom d'un demandeur donné et l'avis de la constitution d'un mandataire pour une demande donnée sont deux actes de procédure distincts. Par définition, les pouvoirs généraux ne font pas référence à des affaires particu-

könnten das EPA ohne weitere Angaben des Anmelders nicht zu der Annahme veranlassen, daß in einer konkreten Sache ein bestimmter Vertreter bestellt worden sei. Aus dem Übereinkommen gehe klar hervor, daß die Einreichung einer allgemeinen Vollmacht nicht bedeute, daß in einer bestimmten Sache ein zugelassener Vertreter bestellt werde. In solchen klaren Fällen, die sich direkt aus den Bestimmungen des Übereinkommens ergäben, müsse das EPA nach dem Grundsatz des Vertrauensschutzes keine umfassenden Rechtsauskünfte erteilen, die über das betreffende Formblatt hinausgingen, sofern dieses klar und eindeutig sei.

3. Mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson

In der Sache **T 621/98** stellte sich in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer die Frage, ob sich der Patentinhaber, der einen zugelassenen Vertreter bestellt hatte, ohne rechtzeitige Voranmeldung entsprechend G 4/95 (ABI. EPA 1996, 412) an der Diskussion beteiligen könne.

Die Kammer entschied, daß der Patentinhaber ein Verfahrensbeteiligter sei und als solcher nicht als Begleitperson gelte. Als Verfahrensbeteiligter sei er berechtigt, auch am Verfahren teilzunehmen.

J. Entscheidungen der Organe des EPA

1. Besorgnis der Befangenheit

In der Sache **T 241/98** vom 22. März 1999 wurde ein Mitglied der Kammer von einem Beteiligten des Beschwerdeverfahrens wegen Besorgnis der Befangenheit nach Artikel 24 (3) EPÜ abgelehnt. Da dieser Ablehnungsantrag formal zulässig war, hielt die Kammer eine mündliche Verhandlung zur sachlichen Frage der Befangenheit ohne das abgelehnte Mitglied und mit seinem Vertreter ab. Da die Kammer keinen objektiven Anhaltspunkt für eine Besorgnis der Befangenheit feststellen konnte, wurde der Ausschluß des ursprünglichen Mitglieds aufgehoben und das Beschwerdeverfahren vor der Kammer in ihrer ursprünglichen Zusammensetzung fortgeführt.

Der Beschwerdeführer hatte die Entscheidung T 253/95 angeführt, wonach es eine klare Verletzung des

representative had been appointed in a particular case. From the Convention it was clear that the filing of a general authorisation did not imply the appointment of a professional representative in a specific case. In such clear cases directly following from the provisions of the Convention the principle of the protection of legitimate expectations did not require the EPO to issue comprehensive legal advice extending beyond the form in question, provided it was in itself clear and unambiguous.

3. Oral submissions by an accompanying person

In **T 621/98** the board was faced with the question during oral proceedings of whether the patent proprietor, who was professionally represented, needed to announce in advance his intention to make submissions during the proceedings, pursuant to G 4/95 (OJ EPO 1996, 412).

The board ruled that the patent proprietor was a party to the proceedings and as such was not to be treated as an accompanying person. As a party to the proceedings he had a right to take part in them.

J. Decisions of EPO departments

1. Suspected partiality

In **T 241/98** dated 22 March 1999 a party to the appeal proceedings raised an objection under Article 24(3) EPC to a member of the board on the basis of suspected partiality. As the objection was formally admissible the board held oral proceedings on the substantive issue of partiality, excluding the member objected to and including his alternate. As the board was unable to establish any objective basis for a suspicion of partiality, the exclusion of the original member was lifted and the appeal was continued before the board in its original composition.

The appellant had relied on decision T 253/95 in which the board had held that alerting a party to an argument

lières et ne permettent pas à l'OEB de considérer, sans que le demandeur lui ait communiqué d'autres informations, qu'il a été constitué un mandataire bien déterminé dans un cas particulier. Selon la chambre, il ressort clairement de la Convention que le dépôt d'un pouvoir général ne signifie pas qu'il a été constitué un mandataire agréé dans un cas précis. Dans ces cas qui sont clairs, il découle directement des dispositions de la Convention que le principe de la protection de la confiance légitime qui veut que les formulaires officiels de notification soient clairs et sans ambiguïté n'exige pas que l'OEB fournisse des renseignements juridiques détaillés allant au-delà de ceux donnés dans le formulaire en question, à condition que ce formulaire soit clair et en soi dépourvu d'ambiguïté.

3. Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé

Dans l'affaire **T 621/98**, la chambre a dû répondre à la question de savoir si, dans une procédure orale, le titulaire du brevet qui est représenté par un mandataire agréé doit, conformément à la décision G 4/95 (JO OEB 1996, 412), annoncer à l'avance son intention de participer s'il veut faire un exposé pendant la procédure.

La chambre a décidé que le titulaire du brevet était partie à la procédure et qu'en cette qualité, il ne devait pas être traité comme une personne accompagnant le mandataire agréé. Etant partie à la procédure, il avait le droit d'y participer.

J. Décisions des organes de l'OEB

1. Soupçon de partialité

Dans l'affaire **T 241/98** en date du 22 mars 1999, une partie à la procédure de recours avait demandé la récusation au titre de l'article 24(3) CBE d'un membre de la chambre qu'elle soupçonnait de partialité. Cette demande étant recevable, la chambre a tenu une procédure orale sur la question de fond de la partialité, en excluant de la procédure le membre dont la récusation était demandée et en le remplaçant par son suppléant. La chambre n'ayant pu constater que l'accusation de partialité reposait sur des bases objectives, l'exclusion du membre prévu initialement a été levée et la procédure de recours a été poursuivie devant la chambre dans sa composition initiale.

Le requérant s'était fondé sur la décision T 253/95, dans laquelle il avait été déclaré que le fait, pour une

Prinzips der Unparteilichkeit sei, wenn eine Partei vor der mündlichen Verhandlung von der Kammer auf ein mögliches Argument gegen sie aufmerksam gemacht werde. Die Kammer befand, daß diese Aussage, die aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang gerissen worden sei, wonach eine Kammer unbedingt unparteilich handeln müsse, im Widerspruch zur ständigen Praxis der Beschwerdekammern nach Artikel 110 (2) EPÜ sowie Artikel 12 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern stehe, wonach eine Kammer den Beteiligten immer eine vorläufige Mitteilung über die sachliche oder rechtliche Beurteilung des Falles in einer nicht verbindlichen Form zukommen lassen könne, soweit dies sachdienlich sei.

In der Entscheidung **T 1028/96** vom 15. September 1999 (ABI. EPA 2000, ***) hatte die Kammer über das richtige Verfahren im Falle der Ablehnung von Kammermitgliedern wegen Besorgnis der Befangenheit zu befinden. Die Kammer entschied, daß eine erste Prüfung auf Zulässigkeit nach Artikel 24 (3) EPÜ von der Kammer in der ursprünglichen Besetzung vorgenommen werden müsse, an die sich unter Umständen das Verfahren nach Artikel 24 (4) EPÜ anschließe, wenn die Ablehnung zulässig sei. Der Einwand eines Beteiligten, ein Mitglied der Kammer habe zuvor "an der angefochtenen Entscheidung mitgewirkt" (Art. 24 (1) EPÜ), sei auf Entscheidungen der Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen beschränkt und gelte nicht für Entscheidungen der Beschwerdekammern, die sich daran anschließen. Ein Ablehnungsantrag nach Artikel 24 (3) EPÜ wegen "Besorgnis der Befangenheit" könnte in Fällen, in denen im Einspruchsbeschwerdeverfahren im wesentlichen dieselben entscheidenden Fragen behandelt würden wie bereits im Erteilungsbeschwerdeverfahren, "unter Berücksichtigung der Sachlage im Einzelfall" zum Ausschluß von ursprünglichen Kammermitgliedern führen.

2. Entscheidungen der Organe des EPA

2.1 Entscheidungsbegründung

In der Sache **T 652/97** befand die Kammer, daß das in Regel 68 (2) EPÜ festgeschriebene Prinzip die Gerech-

against him in advance of oral proceedings amounted to a clear violation of the principle of impartiality. Such a statement, taken out of its context, namely an overriding need for a board to act impartially, contravened the established practice of the boards of appeal under Article 110(2) EPC and Article 12 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, according to which a preliminary appreciation of substantive or legal matters could always be communicated, if expedient, in a non-binding form to the parties.

In **T 1028/96** dated 15 September 1999 (OJ EPO 2000, ***) the board had to consider the correct procedure where an objection of partiality was raised against board members. The board ruled that a preliminary examination for admissibility under Article 24(3) EPC was incumbent on the original board, following which the procedure under Article 24(4) EPC might need to be followed if the objection was admissible. An objection by a party that a member of the board had previously "participated in the decision under appeal" (Article 24 (1) EPC) only covered decisions of the examining and opposition divisions and not decisions of the boards of appeal arising from those decisions. An objection under Article 24(3) EPC based on "suspected partiality" could give rise to exclusion of board members originally appointed in circumstances where substantially the same crucial facts were at issue in opposition appeal proceedings as had previously been at issue in grant appeal proceedings "in the light of the particular circumstances of each individual case".

2. Decisions of EPO departments

2.1 Reasons for the decision

In **T 652/97** the board held that the principle enshrined in Rule 68(2) EPC ensured a fair procedure between

chambre, d'attirer à l'avance l'attention d'une partie sur un argument susceptible de lui être opposé lors d'une procédure orale constituerait une violation évidente du principe d'impartialité. Coupée de son contexte, dans lequel il était question de la nécessité fondamentale pour une chambre d'agir de façon impartiale, une telle déclaration était en contradiction avec la pratique constante des chambres de recours découlant de l'article 110(2) CBE et de l'article 12 du règlement intérieur des chambres de recours, qui veut qu'une chambre qui le juge souhaitable puisse toujours communiquer aux parties son appréciation préliminaire de certaines questions de fait ou de droit, mais en le faisant de telle manière que cette indication ne puisse être interprétée comme pouvant la lier.

Dans l'affaire **T 1028/96** qui a abouti à une décision en date du 15 septembre 1999 (JO OEB 2000, ***), la chambre devait examiner quelle était la procédure correcte à suivre lorsqu'il a été demandé la récusation de membres d'une chambre soupçonnés de partialité. La chambre a décidé qu'il incombait à la chambre dans sa composition initiale de procéder à un examen préliminaire de la recevabilité au titre de l'article 24(3) CBE, à la suite duquel il pourrait être nécessaire de déclencher la procédure prévue à l'article 24(4) CBE si la demande de récusation devait être jugée recevable. Si une partie demandait la récusation d'un membre de la chambre sous prétexte qu'il avait auparavant "pris part à la décision faisant l'objet du recours" (article 24(1) CBE), cette demande de récusation ne valait que pour les décisions des divisions d'examen ou d'opposition, et non pour les décisions des chambres de recours prises à la suite de ces décisions. Une demande de récusation au titre de l'article 24(3) CBE d'un membre "soupçonné de partialité" peut, considérée "à la lumière des circonstances particulières de l'espèce", donner lieu à l'exclusion de membres de la chambre désignés initialement lorsque les faits d'une importance cruciale examinés pendant la procédure de recours engagée dans le cadre d'une procédure d'opposition sont pour l'essentiel les mêmes que ceux dont il avait été question précédemment dans la procédure de recours engagée dans le cadre de la procédure de délivrance.

2. Décisions des organes de l'OEB

2.1 Motifs d'une décision

Dans l'affaire **T 652/97**, la chambre a considéré que le principe posé à la règle 68(2) CBE garantit le caractère

tigkeit im Verfahren zwischen dem EPA und den Verfahrensbeteiligten wahren solle und das EPA nur dann zu Ungunsten eines Beteiligten entscheiden dürfe, wenn es seine Entscheidung ausreichend begründe. Die vorliegende Entscheidung habe keine Begründung zum Hauptargument des Einsprechenden geliefert, was gegen die Erfordernisse der Regel 68 (2) EPÜ verstoße und einen wesentlichen Verfahrensfehler darstelle.

2.2 Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen

In der Sache **T 212/97** wies die Kammer darauf hin, daß die Einspruchsabteilung nach Regel 89 EPÜ berechtigt war, eine offenbare Unrichtigkeit in der den Beteiligten zugestellten Abschrift der Entscheidung zu berichtigen, in der eine vierte Person als Mitglied der Einspruchsabteilung aufgeführt wurde, die in der Originalentscheidung nicht genannt war.

In der Sache **T 965/98** erließ die Kammer eine mündliche Entscheidung auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Ansprüche; während der Abfassung der schriftlichen Entscheidungsbegründung ging jedoch ein Antrag des Beschwerdeführers auf Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers in den Ansprüchen ein. Die Kammer willigte gemäß Regel 88 EPÜ in die Berichtigung ein und änderte ihre ursprüngliche Entscheidung entsprechend den Bestimmungen der Regel 89 EPÜ, um dieser Berichtigung Rechnung zu tragen.

K. Weitere Verfahrensfragen

1. Sprachenprivileg

In der Sache **J 21/98** (ABI. EPA 2000, 406) befand die Kammer, daß die Richtlinien für die Prüfung, A-XI, 9.2.3, irreführend sind, weil sie auf einer falschen Auslegung von G 6/91 (ABI. EPA 1992, 491) basieren und auch gegen das EPÜ verstoßen. So war dem Beschwerdeführer/Anmelder, der innerhalb der in Artikel 94 (2) EPÜ vorgesehenen Frist einen Prüfungsantrag in italienischer Sprache und gleichzeitig eine Übersetzung ins Englische eingereicht hatte, die Ermäßigung der Prüfungsgebühr um 20 % gemäß Artikel 14 EPÜ verweigert worden. Aus Sicht der Eingangsstelle hätte der schriftliche Prüfungsantrag in italienischer Sprache entweder im vorgedruckten Feld von EPO Form 1001 eingegeben oder zusammen mit diesem Formblatt an das EPA gesandt werden sollen (s. auch **J 22/98**).

the EPO and parties to proceedings, and the EPO could only properly issue a decision against a party if the grounds on which it was based had been adequately reasoned. The decision had not provided the opponent with any reasoning concerning its main argument, which conflicted with the requirements of Rule 68(2) EPC and constituted a substantial procedural violation.

2.2 Correction of errors in decisions

In **T 212/97** the board pointed out that Rule 89 EPC permitted the opposition division to correct an obvious mistake in the copy of the decision notified to the parties. In the case at issue, a fourth person had been named as a member of the opposition division although no such person had been mentioned in the original document.

In **T 965/98** the board issued a decision orally on the basis of claims submitted during oral proceedings. However, during preparation of the written reasons, the appellant requested correction of an obvious error in the claims. The board agreed to the correction under Rule 88 EPC and amended its original decision to take account of the correction under Rule 89 EPC.

K. Other procedural questions

1. Language privilege

In **J 21/98** (OJ EPO 2000, 406) the Board found that the Guidelines A-XI, 9.2.3 were both misleading, being based on a misunderstanding of G 6/91 (OJ EPO 1992, 491), and also in contravention of the EPC. As a result, the appellant/applicant, who had filed a request for examination in Italian within the time limit provided for under Article 94(2) EPC, and a simultaneous English translation, had been refused the 20% reduction in the examination fee pursuant to Article 14 EPC. According to the Receiving Section, the written request for examination in the Italian language should either have been entered in the pre-printed box contained in EPO Form 1001, or have been sent to the EPO with that form (see also **J 22/98**).

équitable de la procédure se déroulant entre l'OEB et les parties, et que l'OEB ne peut en toute équité rendre une décision à l'encontre d'une partie que si les motifs sur lesquels se fonde sa décision ont été exposés de façon adéquate. Dans la décision attaquée, il n'avait pas été répondu au principal argument invoqué par l'opposant, ce qui était contraire aux prescriptions de la règle 68(2) CBE et constituait un vice substantiel de procédure.

2.2 Rectification d'erreurs dans des décisions

Dans l'affaire **T 212/97**, la chambre a signalé que la règle 89 CBE permettait à la division d'opposition de rectifier une erreur manifeste dans l'exemplaire de la décision signifiée aux parties, dans laquelle figurait un quatrième nom dans la liste des membres de la division d'opposition, bien que cette personne ne soit pas mentionnée dans l'original de la décision.

Dans l'affaire **T 965/98**, la chambre a rendu oralement une décision sur la base des revendications produites pendant la procédure orale, mais pendant qu'elle préparait l'exposé écrit des motifs, le requérant lui a demandé de rectifier une erreur manifeste dans les revendications. La chambre a accepté cette rectification au titre de la règle 88 CBE et a modifié sa décision initiale pour tenir compte de la rectification apportée conformément à la règle 89 CBE.

K. Autres questions de procédure

1. Privilège du choix de la langue

Dans la décision **J 21/98** (JO OEB 2000, 406), la chambre a jugé que le point A-XI, 9.2.3 des directives pouvait induire en erreur, car il se fondait sur une interprétation erronée de la décision G 6/91 (JO OEB 1992, 491), et en même temps allait à l'encontre de la CBE. Le demandeur/requérant qui avait formé une requête en examen en italien dans le délai prévu à l'article 94(2) CBE et avait fourni simultanément une traduction en anglais s'était vu de ce fait refuser la réduction de 20% de la taxe d'examen prévue à l'article 14 CBE. Selon la section de dépôt, le demandeur aurait dû signaler en cochant la case correspondante sur le formulaire EPO 1001 qu'il présentait une requête écrite en examen en langue italienne, ou bien il aurait dû envoyer à l'OEB cette requête avec ce formulaire (voir également **J 22/98**).

Nach Auffassung der Kammer ist Artikel 94 (2) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 75, 92 und 94 (1) EPÜ so auszulegen, daß der Prüfungsantrag ein unabhängiger Schritt des Erteilungsverfahrens ist, der vom (vorangegangenen) Schritt der Einreichung der Patentanmeldung absolut getrennt ist, so daß der Anmelder nach Erhalt des Recherchenberichts überlegen kann, ob er das Erteilungsverfahren fortführen möchte. Da der Anmelder nach dem EPÜ berechtigt ist, den Prüfungsantrag nach der Veröffentlichung des Recherchenberichts einzureichen, muß dieses Recht auch für einen Anmelder gelten, der die in Artikel 14 (2) und (4) EPÜ vorgesehene Möglichkeit in Anspruch nehmen möchte.

Diese Entscheidung kollidiert auch nicht mit G 6/91, wonach die in Artikel 14 (2) EPÜ genannten Personen den Anspruch auf Gebührenermäßigung erwerben, wenn sie das wesentliche Schriftstück der ersten Verfahrenshandlung im Anmelde-, Prüfungs-, Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren einreichen. Nirgendwo in dieser Entscheidung wurde angeregt, daß die Frist für die Einreichung des Prüfungsantrags geändert werden solle (s. auch **J 6/99**, **J 14/99** und **J 15/99**).

2. Aussetzung des Verfahrens

Im Anschluß an die Entscheidungen J 7/96 (ABI. EPA 1999, 443) und J 8/96 befand die Kammer in der Sache **J 36/97**, daß ein zulässiger Antrag auf Aussetzung des Verfahrens nach Regel 13 EPÜ auch noch im Zeitraum zwischen der Entscheidung auf Patenterteilung und dem Hinweis auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt eingereicht werden kann.

Die Beschwerdegegner stellten die Zuständigkeit des Landgerichts München I in Frage und argumentierten, daß die Klage der Beschwerdeführer einen Rechtsmißbrauch darstelle. Dieser Auffassung schloß sich die Kammer aber nicht an und wies darauf hin, daß die Gerichte der Vertragsstaaten, die mit Verfahren zur Geltendmachung des Rechts auf die Erteilung des europäischen Patents befaßt würden, gemäß Artikel 7 des Anerkennungsprotokolls ihre Zuständigkeit nach den Artikeln 2 bis 6 dieses Protokolls von Amts wegen prüfen müßten. Darüber hinaus dürfe nach Artikel 9 (2) dieses Protokolls weder die Zuständigkeit des nationalen Gerichts, dessen Entscheidung anerkannt werden solle, noch die Gesetzmäßigkeit dieser Entscheidung nachgeprüft werden. Im Zusammenhang mit Regel 13 EPÜ sei es ausrei-

According to the Board, Article 94(2) EPC, in connection with Articles 75, 92 and 94(1) EPC, had be interpreted such that, within the grant procedure, the request for examination constituted an autonomous step quite separate from the (previous) step of filing the patent application, enabling the applicant to consider whether to continue the grant procedure in the light of the search report. Since the EPC gave applicants the right to file a request for examination after publication of the search report, it followed that the same right must be due to an applicant who wanted to avail himself of the option provided for in Article 14(2) and (4) EPC.

Nor was this finding in conflict with G 6/91, which stated that the persons referred to in Article 14(2) EPC were entitled to the fee reduction if they filed the essential item of the first act in filing, examination or appeal proceedings in accordance with the provisions. Nowhere did the decision suggest that the time limit for filing the request for examination should be changed. (See also **J 6/99**, **J 14/99** and **J 15/99**).

2. Suspension of proceedings

Following J 7/96 (OJ EPO 1999, 443) and J 8/96, the Board held in **J 36/97** that an admissible request for suspension of proceedings under Rule 13 EPC could still be filed in the interim period between the decision to grant a patent and the date on which the European Patent Bulletin mentioned the grant.

The respondents raised the issue of the jurisdiction of Landgericht München I, arguing that the appellants' action constituted an abuse of law. The Board disagreed, however, pointing out that pursuant to Article 7 of the Protocol on Recognition, the courts in the contracting states before which proceedings concerning the right to the grant of the European patent were brought were of their own motion to decide whether or not they had jurisdiction pursuant to Articles 2 to 6 of the Protocol. Moreover, according to Article 9(2) of the Protocol, neither the jurisdiction of the national court whose decision was to be recognised nor the validity of such decision might be reviewed. In connection with Rule 13 EPC, it was sufficient for the Board to ascertain that the party requesting suspension of the proceedings had opened

De l'avis de la chambre, il convient d'interpréter l'article 94(2) CBE, ensemble les articles 75, 92 et 94(1) CBE, comme signifiant que, dans le cadre de la procédure de délivrance, la requête en examen constitue une étape indépendante, tout à fait distincte de l'étape précédente de dépôt de la demande de brevet, qui permet au demandeur de voir, à la lumière du rapport de recherche, s'il souhaite poursuivre la procédure de délivrance. La CBE donnant au demandeur le droit de déposer la requête en examen après la publication du rapport de recherche, ce même droit devait être reconnu au demandeur qui souhaitait user de la possibilité offerte par l'article 14(2) et (4) CBE.

Cette conclusion n'était pas non plus en désaccord avec la décision G 6/91 dans laquelle il avait été reconnu que le droit à la réduction du montant des taxes est acquis aux personnes visées à l'article 14(2) CBE qui déposent la pièce essentielle du premier acte de la procédure de dépôt, d'examen ou de recours conformément aux dites dispositions. Cette décision ne laisse nullement entendre que le délai de dépôt de la requête en examen devrait être modifié (voir aussi **J 6/99**, **J 14/99** et **J 15/99**).

2. Suspension de la procédure

Suivant en cela les décisions J 7/96 (JO OEB 1999, 443) et J 8/96, la chambre a considéré dans l'affaire **J 36/97** qu'il était encore possible de présenter une requête recevable en suspension de la procédure au titre de la règle 13 CBE pendant la période comprise entre la date de la décision de délivrance du brevet et la date de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance.

Les intimés ont contesté la compétence du Landgericht de München I (tribunal de grande instance de Munich I) et ont argué que l'action intentée par le requérant devant la juridiction constituait un abus de droit. La chambre s'est toutefois déclarée d'un avis contraire, soulignant que, aux termes de l'article 7 du protocole sur la reconnaissance, les juridictions des États contractants saisies de la question du droit à l'obtention du brevet vérifient d'office si elles sont compétentes conformément aux articles 2 à 6 du protocole. En outre, aux termes de l'article 9(2) du protocole, il ne peut être procédé ni au contrôle de la compétence de la juridiction dont la décision doit être reconnue ni à la révision au fond de cette décision. Il suffisait à la chambre de vérifier, dans le cadre de l'application de la règle 13 CBE, que la

chend, wenn die Kammer feststelle, daß der Beteiligte, der die Aussetzung des Verfahrens beantrage, in einem Vertragsstaat ein Verfahren gegen die Anmelder eingeleitet hat, in dem der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents ihm zugesprochen werden soll.

3. Zustellungen

In **T 247/98** befand die Kammer, daß bei der Bestimmung der Bedeutung des Tatbestandmerkmals "im Zweifel" in der deutschen Fassung der Regel 78 (2) EPÜ (früher Regel 78 (3)) die französische und die englische Fassung dieser Regel zu beachten sind, die einen Streitfall voraussetzen ("en cas de contestation" bzw. "in the event of any dispute"). Ein Zweifel im Sinne dieser Vorschrift wird daher erst begründet, wenn geltend gemacht wird, ein Schriftstück sei tatsächlich später als zehn Tage nach dem Datum der Abgabe zur Post zugegangen. Das bloße Fehlen von Rückschein und Empfangsbescheinigung in der Akte begründet allein noch keinen Zweifel im Sinne dieser Regel.

VI. VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Eingangs und Formalprüfung

1. Einreichung von Teilanmeldungen

1.1 Zeitpunkt der Einreichung einer Teilanmeldung

Nachdem gegen die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung Beschwerde eingelegt worden war, entschied eine Technische Beschwerdekammer, die Anmeldung mit der Anordnung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen, auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Unterlagensatzes ein Patent zu erteilen. Die Prüfungsabteilung erließ eine Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ. Der Anmelder beantragte die Zurücknahme der Mitteilung und den Erlaß einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ, damit er eine Teilanmeldung einreichen könne. Ihm wurde daraufhin mitgeteilt, daß eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ nicht mehr ergehen könne, da er in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer bereits sein Einverständnis mit der zur Erteilung vorgesehenen Fassung erklärt habe. Daraufhin legte er Beschwerde ein.

proceedings against the applicants in a contracting state for the purpose of seeking a judgment that it was entitled to the grant of the European patent.

3. Notifications

In **T 247/98** the board found that, when establishing the meaning of the term "im Zweifel" in the German version of Rule 78(3) EPC (version in force prior to 1 January 1999), account should be taken of the French and English versions, which assumed that there was a dispute ("en cas de contestation", "in the event of any dispute"). A dispute ("Zweifel" in the German version) within the meaning of this rule could only arise if it was maintained that a letter had in fact been received more than ten days following its posting. The mere absence of the advice of delivery or the receipt from the file was not in itself sufficient to give rise to a dispute ("Zweifel") within the meaning of this rule.

VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

A. Examination on filing and formalities examination

1. Filing of divisional applications

1.1 Time of filing a divisional application

Following an appeal against the refusal of a European patent application a technical board decided to remit the case to the examining division with the order to grant the patent on the basis of a set of documents submitted in oral proceedings. The examining division issued a communication under Rule 51(6) EPC. The applicant requested that the communication be withdrawn and a communication under Rule 51(4) EPC be issued in order to allow the filing of a divisional application. The applicant was informed that a communication under Rule 51(4) EPC could no longer be issued since he had already approved the text intended for grant during the oral proceedings before the board of appeal. He appealed.

partie qui avait demandé la suspension de la procédure avait introduit une procédure contre les demandeurs dans un Etat contractant à l'effet d'établir que le droit à l'obtention du brevet européen lui appartenait.

3. Significations

Dans l'affaire **T 247/98**, la chambre a estimé que pour déterminer la signification de l'expression "im Zweifel" dans le texte allemand de la règle 78(2) CBE (ancienne règle 78(3)), il convenait de prendre en considération les versions française et anglaise de cette règle, lesquelles supposent qu'il y a litige (respectivement "en cas de contestation" et "in the event of any dispute"). Une contestation au sens de cette disposition n'existe donc que lorsqu'il est allégué qu'une lettre a effectivement été remise à son destinataire plus de dix jours après la date de remise à la poste. Le simple défaut de demande d'avis de réception et d'accusé de réception dans le dossier ne peut à lui seul constituer une contestation au sens de cette règle.

VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB

A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme

1. Dépôt de demandes divisionnaires

1.1. Date limite de dépôt d'une demande divisionnaire

A la suite d'un recours formé contre le rejet d'une demande de brevet européen, une chambre de recours technique a décidé de renvoyer l'affaire devant la division d'examen, à charge pour celle-ci de délivrer le brevet sur la base d'un jeu de pièces présenté pendant la procédure orale. La division d'examen a émis une notification en application de la règle 51(6) CBE. Le demandeur a demandé que la division d'examen retire sa notification et émette une notification conformément à la règle 51(4) CBE, afin de lui permettre de déposer une demande divisionnaire. Il a été répondu au demandeur qu'il n'était plus possible d'émettre une notification au titre de la règle 51(4) CBE puisque lors de la procédure orale devant la chambre de recours, il avait déjà approuvé le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet. Le demandeur a formé un recours.

Die Juristische Beschwerdekammer stellte in der Sache **J 8/98** fest, daß der Antrag des Anmelders auf Entscheidung über die der Kammer vorgelegte Fassung sein Einverständnis mit der zur Erteilung vorgesehenen Fassung des Patents impliziere, wenn nicht besondere Umstände vorlägen. Sie nahm jedoch davon Abstand, Regel 25 (1) EPÜ analog anzuwenden. Die Billigung in der mündlichen Verhandlung vor einer Technischen Beschwerdekammer sei nicht gleichbedeutend mit der Einverständniserklärung aufgrund einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ. Welcher Stichtag letztlich für die Einreichung einer Teilanmeldung unter den gegebenen Umständen gewählt werde, liege offensichtlich im Ermessen des Gesetzgebers.

1.2 Staatenbenennung in Teilanmeldungen

In der Sache **J 19/96** entschied die Juristische Beschwerdekammer, daß in einer Teilanmeldung nur Staaten benannt werden dürften, die im Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung in der Stammanmeldung noch wirksam benannt seien. Insofern bestätigte sie die Entscheidung **J 22/95** (ABI. 1998, 569). Die Fiktion der Zurücknahme der Benennung wirke sich auf den Schutz nach Artikel 67 (4) EPÜ unzweifelhaft so aus, daß der Schutz für den betreffenden Staat von Anfang an nicht bestanden habe; dies gelte auch dann, wenn die Benennung, für die keine Benennungsgebühr entrichtet worden sei, gemäß Artikel 91 (4) EPÜ als solche, d. h. als Verfahrenserklärung, erst nach Ablauf der Zahlungsfrist ex nunc als zurückgenommen gelte. Das Kernargument der Entscheidung **J 22/95**, wonach nicht zu rechtfertigen ist, daß durch die bloße Einreichung einer Teilanmeldung Rechte wiederaufleben sollen, die in der Stammanmeldung im Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung längst untergegangen waren, behält also ihre Gültigkeit in Fällen wie dem hier vorliegenden, in dem die Benennung bei der Einreichung der Teilanmeldung unzweifelhaft als zurückgenommen galt.

Die andere in **J 22/95** getroffene Feststellung, aufgrund deren der Präsident des EPA der Großen Beschwer-

In **J 8/98** the Legal Board of Appeal held that, in the absence of exceptional circumstances, approval of the text in which the patent was to be granted was implied in the appellant's request that a decision be taken on the basis of the text submitted to the technical board. However, the Legal Board refrained from applying Rule 25(1) EPC by analogy to this situation. The approval given in oral proceedings before a board of appeal was not equivalent to approval given in reply to a communication under Rule 51(4) EPC. The filing of a divisional application after remittal to the department of first instance was therefore not excluded. The choice of the appropriate deadline for filing a divisional application in the situation under consideration appeared to be a matter of legislative discretion.

1.2 Designation of states in divisional applications

In **J 19/96** the Legal Board stated that only such states may be designated in a divisional application as were still validly designated in the parent application at the filing date of the divisional application. Inasmuch it confirmed **J 22/95** (OJ 1998, 569). There was no doubt that the effect of deemed withdrawal of the designation on the protection under Article 67(4) EPC was that protection for the respective state had never come into existence; this also applied where the designation for which no designation fee had been paid was, in accordance with Article 91(4) EPC, as such, ie as a procedural declaration, only deemed to be withdrawn with effect ex nunc, on expiry of the term for payment. Thus, the core of the reasoning in **J 22/95** that it would be unjustifiable for rights already lost in the parent application at the filing date of the divisional application to be resurrected by filing a divisional application, remained valid for cases such as the one in question, where the designation was undoubtedly deemed withdrawn when the divisional application was filed.

The other statement in **J 22/95** which gave rise to a referral of a point of law to the Enlarged Board by the

Dans la décision **J 8/98**, la chambre de recours juridique a estimé que sauf circonstances exceptionnelles, le requérant qui demande qu'une décision soit prise au sujet du texte qu'il a soumis à la chambre de recours technique donne par là-même implicitement son accord sur le texte dans lequel va être délivré le brevet. La chambre de recours juridique s'est toutefois abstenue dans ce cas d'appliquer par analogie la règle 25(1) CBE. Etant donné que l'approbation donnée au cours d'une procédure orale devant une chambre de recours n'équivaut pas à l'approbation donnée en réponse à une notification émise conformément à la règle 51(4) CBE, il n'était pas exclu de déposer une demande divisionnaire après le renvoi de l'affaire devant la première instance. Le choix du délai qui convient pour le dépôt d'une demande divisionnaire a semblé dans cette affaire laissé à la discrétion du législateur.

1.2 Désignation d'Etats dans des demandes divisionnaires

Dans l'affaire **J 19/96**, la chambre de recours juridique a jugé que seuls pouvaient être désignés dans une demande divisionnaire les Etats qui, à la date de dépôt de la demande divisionnaire, étaient encore valablement désignés dans la demande initiale. Elle a confirmé à cet égard la position prise par la chambre compétente dans la décision **J 22/95** (JO OEB 1998, 569). Il ne faisait aucun doute que dans le cas où la désignation était réputée retirée, la protection pour l'Etat concerné était réputée n'avoir jamais existé, conformément à l'article 67(4) CBE. Ceci valait également dans le cas où, conformément à l'article 91(4) CBE, la désignation pour laquelle aucune taxe de désignation n'avait été payée n'était en tant que telle, c'est-à-dire en tant que déclaration concernant un acte de procédure, réputée retirée pour l'avenir qu'à la date d'expiration du délai de paiement. Ainsi, l'argument essentiel du raisonnement dans la décision **J 22/95**, à savoir qu'il serait inadmissible que des droits afférents à la demande initiale qui étaient déjà perdus à la date de dépôt de la demande divisionnaire puissent être rétablis par le dépôt de cette demande divisionnaire, reste valable dans des cas tels que celui dont il était question dans l'affaire **J 19/96**, dans laquelle la désignation était incontestablement réputée retirée lors du dépôt de la demande divisionnaire.

L'autre déclaration qui dans la décision **J 22/95** avait conduit le Président de l'OEB à saisir la Grande Chambre

dekammer eine Rechtsfrage vorlegte (G 4/98, ABI. 1998, 567), war für die betreffende Sache nicht relevant. In jener Entscheidung vertrat die Juristische Beschwerdekammer die Auffassung, daß die Fiktion der Zurücknahme einer Benennung infolge der Nichtzahlung der Benennungsgebühr Ex-tunc-Wirkung habe, d. h., daß die Benennung von Anfang an unwirksam sei. In der Praxis geht das EPA aber davon aus, daß die Rücknahmefiktion erst ex nunc Wirkung entfaltet, nämlich mit Ablauf der Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühren.

2. Berichtigung von Benennungen

In der Sache **J 27/96** ging es um eine Euro-PCT-Anmeldung, in der die damaligen 17 EPÜ-Vertragsstaaten in bezug auf ein europäisches Patent benannt waren. Aufgrund einer Fehlinterpretation der Benennungsvorschriften nahm der Vertreter nur 10 Benennungen vor und entrichtete beim Eintritt in die regionale Phase nur 10 Benennungsgebühren. Nach Ablauf der Frist gemäß Regel 85a (2) EPÜ beantragte der Beschwerdeführer eine Berichtigung gemäß Regel 88 EPÜ, um die Benennung der übrigen Staaten hinzuzufügen, und zahlte die entsprechenden Gebühren. Die Juristische Beschwerdekammer stellte fest, daß die Hinzufügung einer Benennung in der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer grundsätzlich zugelassen worden sei; die nicht rechtzeitige Entrichtung der Gebühren sei jedoch ein Mangel, dem mit dieser Regel nicht abgeholfen werden könne.

Es scheiterte auch der Hilfsantrag des Beschwerdeführers, Staaten, für die beim Eintritt in die regionale Phase ausdrücklich Benennungsgebühren entrichtet wurden, durch Staaten zu ersetzen, die erst später im Wege der Berichtigung gemäß Regel 88 EPÜ benannt wurden. Der Beschwerdeführer hatte weder behauptet noch bewiesen, daß die ursprüngliche Benennung ein Versehen war. Er brachte diesbezüglich folgendes vor: Falls seinem Hauptantrag, d. h. Hinzufügung der vergessenen Benennungen, stattgegeben werde, so wären mehr Staaten benannt als Benennungsgebühren entrichtet worden seien. In dieser Situation wäre das EPA verpflichtet gewesen, den Anmelder zu fragen, für welche Staaten die entrichteten Gebühren gedacht seien, woraufhin man die wichtigsten Staaten hätte auswählen können. Dem widersprach die Juristische Beschwerdekammer unter Hinweis darauf, daß der rückwirkende Effekt der Berichtigung nicht die Wie-

President of the EPO (G 4/98, OJ 1998, 567) was not relevant in the case in question. In that decision the Legal Board also held that the deemed withdrawal of a designation as a consequence of non-payment of the designation fee had effect from the outset, ie the designation was invalid ab initio. However, EPO practice is based on the assumption that this deemed withdrawal only has effect ex nunc, ie on expiry of the term for payment of designation fees.

2. Correction of designations

J 27/96 concerned a Euro-PCT application designating all the then 17 EPC contracting states for a European patent. Owing to a misinterpretation of the designation instructions, the representative only designated 10 states and paid 10 designation fees on entry into the regional phase. After expiry of the time limit under Rule 85a(2) EPC, the appellant filed a request for correction under Rule 88 EPC to the effect that the remaining states be designated, and paid the respective fees. The Legal Board held that although its case law had in principle allowed a designation to be added under Rule 88 EPC, failure to pay a fee in due time could not be remedied under that Rule.

The appellant's auxiliary request to replace states expressly indicated as states for which designation fees had been paid upon entry into the regional phase by states designated only later by way of correction under Rule 88 EPC likewise failed. The appellant had never contended nor submitted any proof that the original designation had been made erroneously. In this context, the appellant had argued that were his main request, ie the addition of the omitted designations, to be allowed, more states would be designated than fees paid. In this situation, the EPO would have been obliged to ask the applicant for which states the fees paid were intended and the most important states could have been chosen. The Legal Board objected, pointing out that the retroactive effect of the correction did not mean that the applicant was reinstated in the procedural phase when designations had to be made and fees paid or that, in consequence, the whole procedure in

de recours d'une question de droit (G 4/98, JO 1998, 567), n'était pas pertinente dans l'affaire J 19/96. Dans la décision J 22/95, la chambre de recours juridique avait estimé de plus que dans le cas où une désignation était réputée retirée du fait du non-paiement de la taxe de désignation, le retrait avait effet rétroactif, si bien que la désignation était dès l'origine réputée non valable. Or dans la pratique l'OEB part du principe qu'une demande réputée retirée ne l'est que pour l'avenir, c'est-à-dire à compter de la date d'expiration du délai de paiement des taxes de désignation.

2. Correction de désignations

La décision **J 27/96** concernait une demande euro-PCT désignant tous les Etats contractants qui étaient alors au nombre de 17. Ayant mal interprété les instructions qui lui avaient été données pour les désignations, le mandataire n'avait désigné que 10 Etats et payé 10 taxes de désignation lors de l'entrée dans la phase régionale. A l'expiration du délai prévu par la règle 85bis(2) CBE, le requérant avait présenté une requête en correction au titre de la règle 88 CBE, visant à faire rajouter la désignation des autres Etats, et a acquitté les taxes correspondantes. La chambre de recours juridique a estimé que l'ajout d'une désignation au titre de la règle 88 CBE était en principe autorisé dans la jurisprudence de la chambre juridique, mais que cette règle ne permettait pas de remédier au défaut de paiement dans les délais.

La chambre n'a pas fait droit non plus à la requête subsidiaire du requérant qui avait demandé à remplacer les Etats qu'il avait expressément indiqués comme étant ceux pour lesquels il avait payé des taxes de désignation lors de l'entrée dans la phase régionale par des Etats qu'il n'avait désignés que plus tard dans le cadre d'une correction effectuée au titre de la règle 88 CBE. Le requérant n'avait jamais prétendu ni prouvé que c'était par erreur qu'il avait effectué les désignations initiales. Il fait valoir à ce propos que s'il était fait droit à sa requête principale, c'est-à-dire si l'on ajoutait les désignations qui avaient été omises, il y aurait plus d'Etats désignés que de taxes acquittées. Dans ces conditions, l'OEB aurait été obligé de demander au demandeur pour quels Etats il voulait acquitter les taxes, et il aurait pu choisir les Etats les plus importants. La chambre juridique a protesté, en signalant que l'effet rétroactif de la correction ne signifiait pas que le

dereinsetzung des Anmelders in die Verfahrensphase bedeute, in der Benennungen vorzunehmen und Gebühren zu entrichten seien, daß ihm also nicht das gesamte Verfahren dieser Phase nochmals zur Verfügung stehe. Die Berichtigung einer Unrichtigkeit sei eine eigenständige Verfahrenshandlung und habe nichts mit der Wiedereinsetzung in eine Verfahrensphase als Ganzes zu tun.

B. Prüfungsverfahren

1. Sachprüfung

1.1 Zurückweisung nach einem einzigen Bescheid

In **T 201/98** brachte der Beschwerdeführer vor, daß die Prüfungsabteilung übereilt gehandelt habe, als sie die Anmeldung nach nur einem einzigen Bescheid zurückgewiesen habe, und damit gegen die Richtlinien verstoßen habe. Die Kammer wies darauf hin, daß in Teil C Kapitel VI Abschnitt 4 Absatz 3 der Richtlinien die erneute Prüfung nach Änderungen auf den ersten Bescheid hin behandelt werde. Darin werde erklärt, daß in Fällen, in denen der Prüfer der Auffassung sei, daß kaum Aussicht auf Erteilung eines Patents bestehe, er die Anmeldung nicht unmittelbar zurückweisen sollte, sondern den Anmelder zuvor warnend darauf hinweisen sollte, z. B. durch einen Anruf oder einen kurzen weiteren Bescheid. Außerdem werde empfohlen: "Zeigt sich bei dieser erneuten Prüfung jedoch, daß sich der Anmelder nicht ernsthaft mit diesen Einwänden befaßt hat, so sollte der Prüfer überlegen, ob er den übrigen Mitgliedern der Prüfungsabteilung die unverzügliche Zurückweisung der Anmeldung empfehlen soll. Dies wird aber nur ausnahmsweise der Fall sein." Aus diesem Grund wurde die unverzügliche Zurückweisung vom Beschwerdeführer dahingehend ausgelegt, daß die Prüfungsabteilung der Auffassung sei, er habe sich nicht ernsthaft mit den Einwänden befaßt.

Die Kammer stellte fest, daß die Antwort des Beschwerdeführers auf den einzigen Bescheid ein ernstzunehmender Versuch gewesen sei, sich mit den Einwänden der Prüfungsabteilung auseinanderzusetzen. Es sei aber die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, daß eine Prüfungsabteilung ihren Ermessensspielraum durch eine unverzügliche Zurückweisung nicht überschreite, sofern die Entscheidung dem Artikel 113 (1) EPÜ entspreche, d. h. auf Gründe gestützt werde, zu denen der Beschwerdeführer sich äußern konnte, siehe **T 84/82** (ABI. EPA 1983, 451) und **T 300/89** (ABI. EPA 1991,

that phase would be available to him again. Correction of a mistake was an isolated procedural measure and not a case of re-establishment into a procedural phase as a whole.

B. Examination procedure

1. Substantive examination of the application

1.1 Refusal after a single communication

In **T 201/98** the appellant argued that the examining division had acted prematurely in refusing the application after only a single communication and had failed to comply with the Guidelines. The board pointed out that the Guidelines at Part C, Chapter VI, Section 4.3 discussed re-examination after amendment in response to a first communication. They stated that if the examiner considered that there was little prospect of progress towards grant, he should not refuse immediately but should warn the applicant, eg by a telephone conversation or a short further written action. They moreover included the following statement: "If this re-examination, however, shows that the applicant has not made any real effort to deal with these objections, the examiner should consider recommending to the other members of the examining division that the application be refused immediately. However, this would be an exceptional case." Consequently, immediate refusal was taken by the appellant to imply that the examining division considered that no real effort had been made to deal with the objections raised.

The board found that the appellant's response to the single communication was a bona fide attempt to deal with the examining division's objections. However, it was the established jurisprudence of the boards of appeal that an examining division did not exceed its discretionary power by an immediate refusal, provided that the decision complied with Article 113(1) EPC, ie was based on grounds on which the appellant had had an opportunity to present comments (see **T 84/82** (OJ EPO 1983, 451) and **T 300/89** (OJ EPO 1991, 480)). In the case at issue, the board considered that the decision was based on

demandeur en revenait à la phase de la procédure dans laquelle il devait effectuer les désignations et acquitter les taxes, ce qui voudrait dire qu'il pourrait effectuer tous les actes pouvant être effectués à cette étape de la procédure. La correction d'une erreur est une mesure isolée qui ne permet pas le rétablissement de toute une phase de la procédure.

B. Procédure d'examen

1. Examen quant au fond de la demande

1.1 Rejet après une seule notification

Dans la décision **T 201/98**, le requérant avait allégué que la division d'examen avait agi prématurément en rejetant la demande après une seule notification, et que ce faisant, elle n'avait pas respecté les Directives. La chambre a fait observer que la partie C, chapitre VI, section 4.3 des Directives portait sur le réexamen de la demande après modification de celle-ci en réponse à la première notification. Il y est indiqué que si l'examineur considère que la demande a peu de chances d'aboutir à la délivrance, il ne devrait pas rejeter immédiatement la demande, mais avertir à l'avance le demandeur, par exemple par téléphone ou par une brève notification supplémentaire. Ces directives énoncent également que "si ce réexamen montre que le demandeur ne s'est pas réellement efforcé de répondre aux objections de l'examineur, celui-ci devrait considérer s'il y a lieu de recommander aux autres membres de la division d'examen de rejeter immédiatement la demande. Cependant, cela devrait être un cas exceptionnel." Aussi le requérant a-t-il estimé qu'en rejetant immédiatement la demande, la division d'examen avait considéré qu'il ne s'était pas réellement efforcé de répondre aux objections soulevées.

La chambre a considéré que la réponse du requérant à la seule notification qui avait été émise montrait qu'il avait tenté de bonne foi de répondre aux objections de la division d'examen. Toutefois, selon la jurisprudence constante des chambres de recours, une division d'examen n'outrepasse pas son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle rejette immédiatement une demande, dès lors que la décision satisfait aux dispositions de l'article 113(1) CBE, à savoir qu'elle est fondée sur des motifs au sujet desquels le requérant a pu prendre position, cf. **T 84/82** (JO OEB 1983, 451) et **T 300/89** (JO OEB

480). Im vorliegenden Fall war die Kammer der Auffassung, daß die Entscheidung auf Gründe gestützt sei, zu denen sich der Beschwerdeführer äußern konnte (Artikel 113 (1) EPÜ). Die Kammer hielt es für unglücklich, daß die Richtlinien so abgefaßt seien, daß beim Anmelder oder seinem Vertreter zum einen die Erwartung geweckt werde, vor einer Zurückweisung nach einem einzigen Bescheid warnend darauf hingewiesen zu werden, und ihnen zum anderen eine moralische Mitschuld an der Zurückweisung zugewiesen werde.

1.2 Änderungen in bezug auf einen nicht recherchierten Gegenstand

In der Entscheidung **T 613/99** vertrat das Europäische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde die Auffassung, daß sich der Erfindungsgegenstand der Ansprüche 1 und 2 der internationalen Anmeldung auf Tätigkeiten beziehe, die von der Patentierbarkeit ausgeschlossen seien. Gemäß Regel 39.1 iii) PCT führte es keine Recherche für diese beiden Ansprüche durch und erstellte einen internationalen Recherchenbericht zu den übrigen Ansprüchen. Nachdem die Prüfungsabteilung in einem späteren Bescheid festgestellt hatte, daß die Ansprüche 1 und 2 unter Berücksichtigung der daran vorgenommenen Änderungen nicht mehr einen von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Gegenstand betreffen, reichte der Anmelder in Erwiderung einen neuen Anspruchssatz ein, der auf diese beiden Ansprüche beschränkt war. Daraufhin wies die Prüfungsabteilung die europäische Patentanmeldung mit der Erklärung zurück, daß nun die Regel 86 (4) EPÜ Anwendung finde, da sich die geänderten Ansprüche auf einen Gegenstand bezögen, für den keine internationale Recherche durchgeführt worden sei.

Die Beschwerdekammer entschied, daß einer solchen Argumentation nicht gefolgt werden könne. Sie erklärte, daß die Regel 86 (4) auf eine besondere Situation abziele: Ein Gegenstand, der in der ursprünglichen Anmeldung zwar beschrieben, nicht aber beansprucht worden sei, sei infolgedessen nicht recherchiert worden; dieser Gegenstand erfülle nicht das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung mit dem in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Gegenstand, und auf den Recherchenbericht hin reiche der Anmelder neue Ansprüche ein, die sich nur auf den nicht recherchierten Gegenstand bezögen. Die Patentierbarkeit dieser neuen Ansprüche könne nicht im Rahmen der ursprünglichen Anmeldung geprüft

grounds on which the appellant had had an opportunity to present comments (Article 113(1) EPC). The board found it unfortunate that the Guidelines were worded in such a way as on the one hand to lead the applicant or his representative to expect a warning before rejection after a single communication and on the other hand to impute moral culpability for rejection.

1.2 Amendments relating to unsearched subject-matter

In **T 613/99**, the EPO as International Searching Authority considered that the invention forming the subject-matter of claims 1 and 2 of the international application related to acts excluded from patentability. On the basis of Rule 39(1)(iii) PCT, it refrained from searching these two claims but established an international search report on the remaining claims. The examining division having stated in a later communication that claims 1 and 2, in view of the amendments made to them, no longer concerned subject-matter excluded from patentability, the applicants responded by filing a fresh set of claims comprising these two claims only. Subsequently, the examining division refused the European patent application, explaining that Rule 86(4) EPC was applicable in this case since the amended claims related to matter which had not been the subject of an international search.

The board of appeal decided that this line of argument was not acceptable. It stated that Rule 86(4) referred to a particular situation, ie where subject-matter was described but not claimed in the original application and was therefore not searched; where that subject-matter failed to meet the requirement for unity of invention with the matter claimed in the application; and where, following the search report, the applicants had filed fresh claims relating only to this unsearched matter. There, the patentability of these fresh claims could not be examined in the context of the original application, since this would have amounted to a derogation from the principle endorsed in **G 2/92** (OJ EPO 1993, 591), according to which the invention to be

1991, 480). En l'espèce, la chambre a estimé que la décision était fondée sur des motifs au sujet desquels le requérant avait pu prendre position (article 113(1) CBE). Elle a jugé regrettable que les directives soient rédigées de manière à, d'une part, donner à penser au demandeur ou à son mandataire qu'il sera prévenu avant que la demande ne soit rejetée à la suite d'une seule notification et, d'autre part, à susciter un sentiment de culpabilité en cas de rejet.

1.2 Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche

Dans l'affaire **T 613/99**, l'Office européen des brevets a, en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, estimé que l'invention faisant l'objet des revendications 1 et 2 de la demande internationale portait sur des actions exclues de la brevetabilité. En vertu de la règle 39(1) iii) PCT, il n'a pas procédé à la recherche à l'égard de ces deux revendications et il a établi un rapport de recherche internationale sur les revendications restantes. La division d'examen ayant estimé dans une notification ultérieure que les revendications 1 et 2, compte tenu des modifications qui y avaient été apportées, ne concernaient plus un objet exclu de la brevetabilité, le demandeur a en réponse déposé un nouveau jeu de revendications limité à ces deux seules revendications. Après, la division d'examen a rejeté la demande de brevet européen en exposant que la règle 86(4) CBE était applicable en l'espèce dès lors que les revendications modifiées portaient sur un objet qui n'avait pas fait l'objet de la recherche internationale.

La Chambre de recours a décidé qu'un tel raisonnement ne saurait être suivi. Elle a déclaré que la règle 86(4) vise une situation particulière, à savoir: un objet bien que décrit n'était pas revendiqué dans la demande initiale et, par suite, n'a pas été recherché; ledit objet ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité d'invention avec l'objet revendiqué dans la demande initiale, et à la suite du rapport de recherche, le demandeur a déposé de nouvelles revendications ne portant que sur cet objet non recherché. La brevetabilité de ces nouvelles revendications ne peut pas être examinée dans le cadre de la demande initiale, car ce serait déroger au principe rappelé dans la décision **G 2/92** (JO OEB 1993, 591), d'après lequel une invention doit,

werden, da sonst von dem Grundsatz abgewichen würde, an den in G 2/92 (ABI. EPA 1993, 591) erinnert worden sei, wonach eine Erfindung nur geprüft werden könne, wenn für sie eine Recherchegebühr entrichtet worden sei.

Hier sei die Situation eine völlig andere. Der in der vorliegenden Anmeldung beanspruchte Gegenstand sei bereits in der ursprünglichen Anmeldung beansprucht und somit recherchiert worden, auch wenn keine sinnvolle Recherche habe durchgeführt werden können. Außerdem sei der Erfindungsgegenstand der Ansprüche 1 und 2 in der vorliegenden Anmeldung im wesentlichen derselbe wie der der Ansprüche 1 und 2 in der ursprünglichen Anmeldung. Wenn die Prüfungsabteilung in einem solchen Fall eine Schlußfolgerung der Recherchenabteilung zu einem von der Recherche ausgeschlossenen Erfindungsgegenstand aufhebe, dann könne auf ihren Antrag eine sogenannte "zusätzliche" europäische Recherche durchgeführt werden.

In **T 443/97** hatte der Beschwerdeführer (Einsprechende) vorgebracht, daß sich der geänderte Anspruch auf nicht recherchierte Gegenstände beziehe, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung nicht verbunden seien, und daher gegen die Regel 86 (4) EPÜ verstoße.

Die Kammer gelangte zu der Auffassung, daß sich der geänderte Anspruch nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehe. Sie führte weiter aus, daß die Regel 86 (4) EPÜ Fragen in bezug auf mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung betreffe. Aus der Mitteilung des EPA vom 1. Juni 1995 (ABI. EPA 1995, 409) gehe ebenfalls klar hervor, daß die Regel 86 (4) EPÜ das Prüfungsverfahren betreffe und insbesondere solche Fälle, in denen weitere von der Recherchenabteilung für uneinheitliche Gegenstände angeforderte Recherchegebühren nicht entrichtet worden seien. Zweck der Regel 86 (4) EPÜ sei es, Änderungen auszuschließen, die zu einer Umgehung des Grundsatzes führten, daß für eine zur Prüfung gestellte Erfindung stets eine Recherchegebühr zu entrichten sei. Die Kammer stellte fest, daß die Einheitlichkeit der Erfindung ein administratives Erfordernis sei und daß den Ordnungszwecken dieses Erfordernisses gedient sei, wenn das Prüfungsverfahren abgeschlossen sei, d. h., wenn das Patent erteilt sei (siehe G 1/91, ABI. EPA 1992, 253, Nummer 4.2). Aus diesem Grund sei die Regel 86 (4) EPÜ für den vorliegenden Fall nicht relevant.

examined had to be an invention for which a search fee had been paid.

In the case at issue, the situation was entirely different. The claimed subject-matter in the application under consideration had been claimed in the original application and had therefore been searched, even if it had not been possible to carry out a meaningful search. Moreover, the invention forming the subject of claims 1 and 2 of the application at issue was substantially the same as that which formed the subject of claims 1 and 2 of the original application. In such a situation, if the examining division rejected a finding of the search division regarding matter excluded from the search, a so-called additional European search could be carried out at the request of the examining division.

In **T 443/97** the appellant (opponent) had argued that the amended claim related to unsearched subject-matter which did not combine with the originally claimed invention and contravened Rule 86(4) EPC.

The board stated that the amended claim did not relate to unsearched subject-matter. Moreover, it pointed out that Rule 86(4) EPC related to issues concerning lack of unity of invention. It was also clear from the EPO Notice dated 1 June 1995 (OJ EPO 1995, 409) that Rule 86(4) EPC concerned examination proceedings, and particularly those cases in which no further search fees requested by the search division for non-unitary subject-matter had been paid by the applicant. The purpose of Rule 86(4) EPC was to exclude any amendment which circumvented the principle according to which a search fee must always be paid for an invention presented for examination. The board noted that unity of invention was a requirement of an administrative nature and that the administrative purposes of this requirement were fulfilled when the examination procedure had been concluded, ie when the patent had been granted (see G 1/91, OJ EPO 1992, 253, section 4.2). Therefore, Rule 86(4) EPC was not relevant for the case at issue.

pour pouvoir être examinée, avoir donné lieu au paiement d'une taxe de recherche.

Dans le cas d'espèce la situation n'est nullement comparable. L'objet revendiqué dans la présente demande était déjà revendiqué dans la demande initiale et a donc été soumis à la recherche, même si aucune recherche significative n'a pu être entreprise. En outre, l'invention faisant l'objet des revendications 1 et 2 de la présente demande est sensiblement la même que celle faisant l'objet des revendications 1 et 2 de la demande initiale. Dans une telle situation, si la division d'examen infirme une conclusion de la division de recherche relativement à un objet de l'invention exclu de la recherche, une recherche européenne dite "additionnelle" peut être réalisée à la demande de la division d'examen.

Dans l'affaire **T 443/97**, le requérant (opposant) avait allégué que la revendication modifiée portait sur des éléments qui n'avaient pas fait l'objet de la recherche et qui n'étaient pas liés à l'invention telle que revendiquée initialement, si bien qu'elle était contraire aux dispositions de la règle 86(4) CBE.

La chambre a constaté que la revendication modifiée ne portait pas sur des éléments qui n'avaient pas fait l'objet de la recherche. En outre, elle a déclaré que la règle 86(4) CBE portait sur les questions liées au défaut d'unité de l'invention. En outre, il ressortait clairement du communiqué de l'OEB en date du 1^{er} juin 1995 (JO OEB 1995, 409) que la règle 86(4) CBE concerne la procédure d'examen, et en particulier les cas où le demandeur n'a pas acquitté les nouvelles taxes de recherche requises par la division de la recherche pour les éléments non unitaires. Le but de la règle 86(4) CBE est d'exclure toute modification qui contournerait le principe selon lequel une taxe de recherche doit toujours être acquittée pour une invention soumise à examen. La chambre a fait observer que l'unité de l'invention était une exigence d'ordre administratif et que les objectifs d'ordre administratif assignés à cette exigence étaient atteints lorsque la procédure d'examen était close, c-à-d. lorsque le brevet a été délivré (cf. G 1/91, JO OEB 1992, 253, point 4.2). Aussi la règle 86(4) CBE n'était-elle pas pertinente en l'espèce.

1.3 Prüfung der Patentierbarkeits- erfordernisse in Ex-parte- Beschwerdeverfahren

In der Entscheidung **T 1051/96** führte der Beschwerdeführer im Beschwerdeverfahren Gegenstände wieder ein, gegen die von der Prüfungsabteilung nach Artikel 82 EPÜ Einwände erhoben worden waren und die daher von ihr nicht weiter geprüft worden waren. Die Kammer stellte fest, daß es dem Anmelder nicht gestattet werden könne, im Beschwerdeverfahren gegen die Zurückweisung des beschränkten Anspruchs aus anderen Gründen wie z. B. mangelnde erfinderische Tätigkeit einen Antrag einzureichen, der auf den breiteren Anspruch zurückgreife und somit Gegenstände wieder einführe, gegen die der Einwand mangelnder Einheitlichkeit erhoben werden könnte. Sie entschied, daß sie die Zulässigkeit dieses Antrags im Verfahren in Ausübung ihres Ermessens nach Regel 86 (3) EPÜ ablehnen müsse (vgl. T 63/86, ABI. EPA 1988, 224). Die Kammer begründete dies damit, daß es, wie aus dem EPÜ und insbesondere aus Artikel 96 EPÜ klar hervorgehe und in Nummer 4 der Entscheidung G 10/93 der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 1995, 172) festgestellt worden sei, die Aufgabe der Prüfungsabteilung und nicht der Beschwerdekammer sei, die Prüfung auf Patentierungserfordernisse in vollem Umfang durchzuführen. Im Verfahren vor den Beschwerdekammern gehe es auch im Ex-parte-Verfahren primär um die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung.

2. Prüfungsverfahren nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ

2.1 Innerhalb der Frist nach Regel 51 (4) EPÜ eingereichte Änderungen

In der Sache **T 1066/96** stellte die Kammer fest, daß es nach Regel 51 (5) EPÜ im Ermessen der Prüfungsabteilung liege, Änderungen, die der Anmelder innerhalb der mit der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ gesetzten Frist vorgeschlagen habe, nach Regel 86 (3) EPÜ nicht zuzustimmen. In diesem Fall sehe die Regel 51 (5) EPÜ aber ausdrücklich vor, daß "die Prüfungsabteilung, bevor sie eine Entscheidung trifft, den Anmelder unter Angabe der Gründe auffordert, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme einzureichen". Diese Bestimmungen sind im Lichte der allgemeinen Vorschrift des Artikels 113 (1) EPÜ zu sehen, wonach "Entscheidungen des EPA nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten".

1.3 Examination as to patentability requirements in ex-parte appeal proceedings

In **T 1051/96** the appellants re-introduced on appeal matter which, having been objected to under Article 82 EPC by the examining division, had not been further prosecuted by them. The board held that the applicant could not be allowed, on appeal from a decision refusing the restricted claim on some other ground, such as lack of inventive step, to put forward a request which reverted to the broader claim and thus re-introduced matter open to the objection of lack of unity. It decided that the admission of this request into the proceedings should be refused in the exercise of the board's discretion under Rule 86(3) EPC (see T 63/86, OJ EPO 1988, 224). The board noted that this was because, as was clear from the EPC, in particular Article 96 EPC, and had been stated in point 4 of Enlarged Board of Appeal decision G 10/93 (OJ EPO 1995, 172), it was the task of the examining division, and not that of the board of appeal, to carry out a full examination as to patentability requirements. Proceedings before the boards of appeal in ex parte cases were primarily concerned with examining the contested decision.

2. Examination proceedings after issue of the Rule 51(4) EPC communication

2.1 Amendments filed within the period under Rule 51(4) EPC

In **T 1066/96** the board noted that, pursuant to Rule 51(5) EPC, the examining division had the discretion not to consent under Rule 86(3) EPC to amendments proposed by the applicant within the period set by the communication under Rule 51(4) EPC. However, in that case, Rule 51(5) EPC explicitly provided that "the examining division shall, before taking a decision, request the applicant to submit his observations within a period it shall specify and shall state its reasons for so doing". These provisions had to be seen in the light of the general rule laid down in Article 113(1) EPC, under which "the decisions of the EPO may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments".

1.3 Examen des exigences de brevetabilité dans une procédure de recours ex parte

Dans l'affaire **T 1051/96**, le requérant avait réintroduit au stade du recours des éléments qu'il avait abandonnés en raison des objections que la division d'examen avait soulevées au titre de l'article 82 CBE. La chambre a estimé que lors d'un recours dirigé contre une décision de rejeter une revendication restreinte pour un autre motif, tel que le défaut d'activité inventive, le demandeur ne pouvait pas être autorisé à présenter une requête qui reprend le texte de la revendication plus large et réintroduit ainsi des éléments dont il était objecté qu'ils manquaient d'unité. Exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) CBE (cf. T 63/86, JO OEB 1988, 224), la chambre a décidé qu'il y avait lieu de ne pas admettre cette requête dans la procédure. A l'appui de sa décision, elle a déclaré qu'ainsi qu'il ressort de la CBE, et en particulier de l'article 96 CBE, et comme l'a dit la Grande Chambre de recours au point 4 de la décision G 10/93 (JO OEB 1995, 172), c'est à la division d'examen et non à la chambre de recours qu'il appartient d'effectuer un examen complet de la demande au regard des conditions de brevetabilité. La procédure devant les chambres de recours, y compris dans le cas d'une procédure ex parte, est en premier lieu destinée à contrôler la décision attaquée.

2. Procédure d'examen après la notification émise au titre de la règle 51(4) CBE

2.1 Modifications produites dans le délai prévu à la règle 51(4) CBE

Dans l'affaire **T 1066/96**, la chambre a fait observer qu'en vertu de la règle 51(5) CBE, la division d'examen peut ne pas approuver, conformément à la règle 86(3) CBE, les modifications proposées par le demandeur dans le délai qui lui est imparti dans la notification selon la règle 51(4) CBE. Dans ce cas toutefois, la règle 51(5) CBE dispose explicitement que "la division d'examen, avant de prendre une décision, invite le demandeur, en lui indiquant ses motifs, à présenter ses observations dans un délai qu'elle lui imparti". Ces dispositions doivent être considérées à la lumière de la disposition générale figurant à l'article 113(1) CBE, selon laquelle "les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position".

In diesem Zusammenhang erklärte die Kammer, es sei eindeutig, daß weitere Änderungen nicht von vornherein völlig ausgeschlossen werden könnten, daß aber das Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ von Fall zu Fall ausgeübt werden müsse, wobei das Interesse des EPA und das des Anmelders gegeneinander abzuwägen seien (siehe G 7/93). Daher könne eine Prüfungsabteilung, die ihr Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ negativ ausüben wolle, eine Anmeldung nur zurückweisen, wenn sie vor Erlaß ihrer Entscheidung den Anmelder über die Tatsache unterrichtet habe, daß die weiteren beantragten Änderungen nicht zugelassen würden, und dies unter gebührender Berücksichtigung der Gründe des Anmelders für eine solche späte Vorlage weiterer Änderungen begründet habe. Halte der Anmelder seinen Antrag aufrecht und erachte die Prüfungsabteilung seine Gegenargumente nicht für überzeugend, so sei die Anmeldung dann nach Artikel 97 (1) EPÜ zurückzuweisen, da sie keine Ansprüche enthalte, mit denen der Anmelder sein Einverständnis erklärt habe.

2.2 Änderungen nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ

In **T 1225/97** hatte der Anmelder gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung mit der Begründung Beschwerde eingereicht, daß die Prüfungsabteilung die Entscheidung G 7/93 der Großen Beschwerdekammer nicht berücksichtigt habe; in dieser Entscheidung sei von der Großen Beschwerdekammer die Meinung vertreten worden, daß sogar noch nach einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ eine Prüfungsabteilung ein Ermessen nach Regel 86 (3) Satz 2 EPÜ habe, eine Änderung der Anmeldung zuzulassen. Die Prüfungsabteilung war der Meinung, daß diese Änderungen keine kleinen Änderungen seien und daher deren Zulassung die Wiederaufnahme der Sachprüfung erfordere und damit den Erlaß eines Erteilungsbeschlusses nennenswert verzögert hätte, da die Zulässigkeit der Anspruchsänderungen hätte geprüft werden müssen.

Die Kammer vermochte in diesen Überlegungen der Prüfungsabteilung nicht zu erkennen, daß sie ihr Ermessen nach Maßgabe der in der Entscheidung G 7/93 dargelegten Kriterien in unangemessener Weise ausgeübt habe. Obwohl der Beschwerdeführer argumentierte, daß der Sachprüfer im Hinblick auf die von ihm bereits vorgenommene Prüfung ohne weiteres erkennen

In this context, it was clear that further amendments could not be excluded wholesale in advance, but the discretion under Rule 86(3) EPC had to be exercised on a case-by-case basis balancing the interests of the EPO and the applicant against one another (see G 7/93). Therefore, in exercising its discretion under Rule 86(3) EPC in a negative way, an examining division could only refuse an application if, before issuing a decision, it had informed the applicant about the fact that the further amendments requested would not be admitted and about the reasons for not admitting said amendments, thereby taking due account of the applicant's reasons for such late filing of further amendments. If the applicant maintained its request and its counterarguments were not considered convincing by the examining division, the application had to be refused under Article 97(1) EPC, since it contained no claims to which the applicant had agreed.

2.2 Amendments after issue of the Rule 51(6) EPC communication

In **T 1225/97** the applicants had appealed against the decision of the examining division on the ground that it had not taken account of decision G 7/93, in which the Enlarged Board of Appeal had ruled that even after the issue of a communication under Rule 51(6) EPC an examining division could still exercise its discretion under Rule 86(3), second sentence, EPC to allow amendment of an application. The examining division had taken the view that the amendments in question were not minor and that allowing them therefore required the resumption of substantive examination, which would have considerably delayed the issue of a decision to grant, as it would have been necessary to examine the admissibility of the amendments to the claims.

The board could not see that the examining division had exercised its discretion inappropriately according to the criteria laid down in decision G 7/93. Although the appellants argued that the substantive examiner would immediately realise, in the light of the examination he had already carried out, that the amendments were admissible, this view failed to take account of the fact that

La chambre a déclaré dans ce contexte que s'il n'était certes pas possible d'exclure systématiquement à l'avance toute nouvelle modification, il convenait néanmoins d'exercer au cas par cas le pouvoir d'appréciation prévu à la règle 86(3) CBE, en pesant, d'une part, les intérêts de l'OEB et, d'autre part, ceux du demandeur (cf. G 7/93). Aussi, lorsqu'elle exerce dans un sens négatif le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) CBE, la division d'examen ne peut-elle rejeter une demande que si, avant de rendre sa décision, elle a informé le demandeur qu'elle n'admettait pas les nouvelles modifications et lui a fait part des motifs de son refus, tenant ainsi dûment compte des raisons pour lesquelles le demandeur a présenté tardivement ses nouvelles modifications. Si le demandeur maintient sa requête et que la division d'examen juge que ses contre-arguments ne sont pas convaincants, il y a lieu de rejeter la demande conformément à l'article 97(1) CBE, puisqu'elle ne contient aucune revendication sur laquelle le demandeur a donné son accord.

2.2 Modifications produites après la notification selon la règle 51(6) CBE

Dans l'affaire **T 1225/97**, le demandeur avait formé un recours contre la décision de la division d'examen, au motif que celle-ci n'avait pas tenu compte de la décision G 7/93 de la Grande Chambre de recours, selon laquelle une division d'examen peut encore, en vertu de la règle 86(3), deuxième phrase CBE, admettre une modification de la demande, même après avoir émis une notification au titre de la règle 51(6) CBE. En l'espèce, la division d'examen avait estimé que ces modifications n'étaient pas mineures et que leur prise en considération aurait exigé de reprendre l'examen quant au fond, ce qui aurait notablement retardé le prononcé de la décision de délivrance, car il aurait fallu examiner si elles pouvaient être autorisées.

La chambre n'a pas été en mesure de constater dans ce raisonnement que la division d'examen n'avait pas exercé son pouvoir d'appréciation de manière appropriée au regard des critères énoncés dans la décision G 7/93. Bien que le requérant ait allégué que l'examineur chargé de l'examen quant au fond reconnaîtrait immédiatement, compte tenu de l'examen qu'il avait déjà réalisé, que

würde, daß die Änderungen zulässig seien, berücksichtige diese Auffassung nicht, daß der erste Prüfer nach vielen Monaten nicht mehr alle Details der Anmeldung in Erinnerung haben könne. Vielmehr müsse mit einem erheblichen Zeitaufwand für die Prüfung der Änderungen gerechnet werden. Die Änderungen seien somit keine "kleinen Änderungen, die keine Wiederaufnahme der Sachprüfung erfordern".

C. Einspruchsverfahren

1. Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren

1.1 Erfordernis einer Aufforderung nach Artikel 101 (2) EPÜ

Nach Artikel 101 (2) EPÜ fordert die Einspruchsabteilung bei der Prüfung des Einspruchs die Beteiligten "so oft wie erforderlich" auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen.

In **T 774/97** stellte die Kammer fest, daß die Ansicht unbegründet sei, dies sei als "mindestens einmal" zu verstehen. Vielmehr könne die Einspruchsabteilung nach der Rechtsprechung der Kammern – ausgehend vom Sachverhalt im Einzelfall – diesen Begriff sogar dahingehend auslegen, daß keine Aufforderung bzw. kein Bescheid erforderlich sei. Der Wortlaut der Regel 58 (3) EPÜ gelte nur für den Fall, daß ein Bescheid erlassen werde, und könne nicht dahingehend ausgelegt werden, daß in jedem Fall ein Bescheid zu erlassen sei. Das Fehlen mindestens eines Bescheids nach Artikel 101 (2) EPÜ allein könne als solches nicht dazu dienen, eine behauptete Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 EPÜ zu substantiieren (s. auch T 275/89, ABI. EPA 1992, 126; T 538/89).

Wird aber ein Patent ohne vorherige Stellungnahme der Einspruchsabteilung widerrufen und enthält die betreffende Entscheidung die Information, daß Ansprüche gewährbare Gegenstände aufweisen, dann liegt ein Verstoß gegen Artikel 101 (2) und Regel 57 (3) EPÜ (**T 103/97**) vor. Die Patentinhaberin erfuhr erst bei Empfang der angefochtenen Entscheidung, daß nach Meinung der Einspruchsabteilung im Streitpatent gewährbare Gegenstände enthalten waren. Die Tatsache, daß die Patent-

the primary examiner would no longer be in a position, several months later, to remember all the details of the application. In fact, the examination of the amendments could be expected to take some considerable time. The amendments were therefore not "minor" changes of the kind which did not require the resumption of substantive examination.

C. Opposition procedure

1. Right to be heard in opposition proceedings

1.1 Need for an invitation under Article 101(2) EPC

Article 101(2) EPC stipulates that, in the examination of the opposition, the opposition division must invite the parties "as often as necessary" to file observations, within a period to be fixed by the opposition division, on communications from another party or issued by itself.

In **T 774/97** the board stated that there was no basis for the notion that this term had to be interpreted as meaning "at least once". On the contrary, according to board of appeal case law the opposition division might – based on the particulars of a given case – even interpret it to mean that no such invitation, ie communication, was necessary at all. Rule 58(3) EPC and the wording thereof only applied to cases where a communication was issued, and could not be interpreted to mean that such a communication had to be issued whatever the case. The mere absence of at least one communication under Article 101(2) EPC could not as such serve to substantiate an alleged violation of the right to be heard under Article 113 EPC (see also T 275/89, OJ EPO 1992, 196; T 538/89).

If, however, a patent was revoked without prior observations from the opposition division and if the relevant decision stated that the claims contained grantable subject-matter, it could be deemed that a violation of Article 101(2) and Rule 57(3) EPC (**T 103/97**) had occurred. In the case in question, the patentee only found out that the opposition division was of the opinion that the patent in suit contained grantable subject-matter when it received the contested decision. The fact that the patentee had

les modifications étaient admissibles, cet avis ne tenait pas compte du fait que le premier examinateur ne peut pas se souvenir, au bout de plusieurs mois, de tous les détails de la demande. Bien au contraire, il aurait fallu consacrer beaucoup de temps à l'examen des modifications, lesquelles n'étaient donc pas des modifications "mineures" n'exigeant pas de reprendre l'examen quant au fond.

C. Procédure d'opposition

1. Droit d'être entendu dans la procédure d'opposition

1.1 Nécessité d'émettre une invitation au titre de l'article 101(2) CBE

L'article 101(2) CBE dispose qu'au cours de l'examen de l'opposition, la division d'opposition invite les parties, "aussi souvent qu'il est nécessaire", à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.

Dans l'affaire **T 774/97**, la chambre a déclaré que rien ne permettait d'interpréter cette disposition comme signifiant qu'une telle invitation doit être émise "au moins une fois". Au contraire, selon la jurisprudence des chambres de recours, la division d'opposition peut même, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, considérer que cette expression signifie qu'il n'est pas nécessaire d'émettre une telle invitation, à savoir une notification. Telle qu'elle est libellée, la règle 58(3) CBE n'est applicable que dans le cas où une notification est émise, et ne saurait être interprétée comme signifiant qu'il y a toujours lieu d'émettre une telle notification. Le simple fait qu'il n'ait pas été établi ne serait-ce qu'une seule notification au titre de l'article 101(2) CBE ne saurait en soi être invoqué pour prouver qu'il y a eu violation du droit d'être entendu visé à l'article 113 CBE (cf. également T 275/89, JO OEB 1992, 196 ; T 538/89).

Cependant, si un brevet est révoqué sans que la division d'opposition ait pris position au préalable alors que la décision en cause indique que les revendications comportent des éléments admissibles, il y a violation de l'article 101(2) et de la règle 57(3) CBE (**T 103/97**). En l'espèce, ce n'est qu'à la réception de la décision contestée que le titulaire du brevet avait appris que la division d'opposition estimait que le brevet en litige contenait des éléments admissibles. Le fait que le titulaire du brevet n'avait pas pré-

inhaberin keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hatte, ist in der angefochtenen Entscheidung als ein Verzicht auf weitere Änderungen der Ansprüche interpretiert worden. Hierin ist ein Verstoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs gemäß Artikel 113 (1) EPÜ zu sehen, so daß die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht (R. 67 EPU).

1.2 Gelegenheit zur Stellungnahme zu neu geltend gemachten Gründen

Der Einsprechende hatte seinen Einspruch ausschließlich darauf gestützt, der Gegenstand der Erfindung beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Ferner wurde im Bescheid der Einspruchsabteilung nach Artikel 101 (2) EPÜ die Neuheit nicht bestritten. Daraufhin teilte der Patentinhaber der Einspruchsabteilung mit, daß er an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehme. Die Einspruchsabteilung widerrief in ihrer Entscheidung das Patent wegen eines Einspruchsgrunds, nämlich mangelnder Neuheit, der zum ersten Mal in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht worden war.

In **T 656/96** stellte die Kammer fest, daß mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit nach G 7/95 (ABI. EPA 1996, 626) verschiedene Einspruchsgründe darstellten. Wie in G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) erläutert, dürfe die Einspruchsabteilung neue Einspruchsgründe prüfen, wenn sie prima facie der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenzustehen schienen. Die Kammer führte aus, in Anbetracht der Stellungnahme zur Neuheit im Bescheid der Einspruchsabteilung könne man annehmen, daß nach Aktenlage prima facie nichts der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehe, so daß der Beschwerdeführer zu Recht habe glauben dürfen, die Frage der Neuheit werde vor der Einspruchsabteilung keine Rolle spielen. Er müsse daher von der Entscheidung der Einspruchsabteilung überrascht worden sein, das Patent in der mündlichen Verhandlung in seiner Abwesenheit wegen mangelnder Neuheit zu widerrufen, einem Einspruchsgrund, zu dem Stellung zu nehmen er weder aufgefordert worden sei noch Veranlassung gehabt habe.

not requested oral proceedings was interpreted in the contested decision as meaning that it waived any further amendments to the claims. This represented a violation of the principle of the right to be heard under Article 113(1) EPC, and the reimbursement of the appeal fee was therefore equitable on the grounds of a substantial procedural violation (Rule 67 EPC).

1.2 Proper opportunity to present comments in reply to new grounds

The sole ground raised by the opponent in his notice of opposition was that the subject-matter did not involve an inventive step. Furthermore, the existence of novelty was not contested by the opposition division in its communication pursuant to Article 101(2) EPC. The patentee then informed the opposition division that he would not attend the oral proceedings. In its decision the opposition division revoked the patent on the grounds of lack of novelty, which was raised for the first time in the oral proceedings.

In **T 656/96** the board stated that, according to G 7/95 (OJ EPO 1996, 626), the issues of novelty and inventive step constituted different grounds for opposition. As had been explained in G 10/91 (OJ EPO 1993, 420) any fresh grounds for opposition could be considered by the opposition division if, prima facie, they appeared, either in whole or in part, to prejudice the maintenance of the European patent. The board stated that, in the light of the opinion on novelty expressed in the communication from the opposition division, no prima facie case could be seen from the file, so that the appellant had been entitled to consider that the question of novelty would play no part before the opposition division. The appellant must therefore have been taken by surprise by the decision taken in his absence by the opposition division at the oral proceedings to revoke the patent on the grounds of lack of novelty, grounds on which he had not been asked, nor had any reason, to express an opinion.

senté de demande de procédure orale avait été interprété dans la décision contestée comme une renonciation à de nouvelles modifications des revendications. Il s'agissait là d'une violation du droit d'être entendu prévu à l'article 113(1) CBE, si bien que le remboursement de la taxe de recours était équitable en raison du vice substantiel dont était entachée la procédure (règle 67 CBE).

1.2 Possibilité véritable de prendre position en réponse à de nouveaux motifs

Dans son acte d'opposition, l'opposant avait invoqué pour seul motif d'opposition le défaut d'activité inventive. Par ailleurs, la division d'opposition n'avait pas émis d'objections au sujet de la nouveauté dans la notification qu'elle avait émise au titre de l'article 101(2) CBE. Le titulaire du brevet avait alors informé la division d'opposition qu'il n'assisterait pas à la procédure orale. La division d'opposition avait décidé de révoquer le brevet au motif que son objet était dénué de nouveauté, motif qui avait été soulevé pour la première fois au cours de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 656/96**, la chambre a déclaré que selon la décision G 7/95 (JO OEB 1996, 626), la question de la nouveauté et la question de l'activité inventive constituent des motifs d'opposition distincts. Comme il est expliqué dans l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 420), la division d'opposition peut prendre en considération un nouveau motif d'opposition s'il semble, de prime abord, faire obstacle au maintien en tout ou en partie du brevet européen. La chambre a estimé qu'étant donné l'avis émis au sujet de la nouveauté dans la notification de la division d'opposition, il ne ressortait pas à première vue du dossier que la nouveauté était mise en cause, si bien que le requérant était fondé à considérer que la question de la nouveauté ne jouerait aucun rôle dans la procédure devant la division d'opposition. Le requérant a donc assurément été pris au dépourvu par la décision de la division d'opposition qui, en son absence, avait révoqué le brevet au cours de la procédure orale pour défaut de nouveauté, c'est-à-dire pour un motif au sujet duquel il n'avait pas été invité à présenter ses observations, n'ayant par ailleurs aucune raison de le faire.

2. Beitritt eines vermeintlichen Patentverletzers

Es war Klage wegen Verletzung eines französischen **nationalen Patents** erhoben worden. In **T 446/95** stellte die Beschwerdekammer fest, mit einem Beitritt nach Artikel 105 EPÜ solle es dem vermeintlichen Patentverletzer ermöglicht werden, sich gegen die auf das angefochtene **europäische Patent** gestützte Klage des Patentinhabers zu verteidigen, damit das EPA und die nationalen Gerichte keine widersprüchlichen Entscheidungen zur Rechtsgültigkeit der europäischen Patente treffen. Im vorliegenden Fall sei es unerheblich, daß das europäische Patent unter Beanspruchung der Priorität der französischen Patentanmeldung eingereicht und daß Frankreich benannt worden sei, denn die Klage wegen Verletzung des französischen Patents finde ihren rechtlichen Grund nicht in dem europäischen Patent. Ob ein Beitritt vor dem EPA zulässig sei, könne nicht von einer nationalen Gesetzesbestimmung abhängen. Der Beitritt sei somit unzulässig.

In **T 392/97** beantragten die Beitrittswilligen, den Termin der anberaumten mündlichen Verhandlung zu verschieben, denn sie seien zur mündlichen Verhandlung nicht ordnungsgemäß nach Regel 71 (1) Satz 2 EPÜ, der eine Ladungsfrist von mindestens zwei Monaten vorschreibe, geladen worden. Die Kammer vertrat die Auffassung, Regel 71 (1) EPÜ schreibe nicht vor, daß das Erfordernis einer Zweimonatsfrist auch gelte, wenn nach einer ordnungsgemäßen Ladung ein Dritter beitrete. Grundsätzlich trete ein Beitretender dem Verfahren in dem Stadium bei, in dem es sich zum Zeitpunkt des Beitritts befinde, und zwar einschließlich **laufender Fristen**. Eine weitere Ladung oder eine Verschiebung des Termins aus diesem Grund würde eindeutig mit der früheren Übereinkunft zwischen dem Einsprechenden und dem Patentinhaber über die Festsetzung der mündlichen Verhandlung und mit dem berechtigten Interesse der Beteiligten kollidieren, das Verfahren vor dem EPA zum Abschluß zu bringen. Es wurde daher abgelehnt, die anberaumte mündliche Verhandlung zu verschieben.

3. Zulässigkeit des Einspruchs

3.1 Prüfung von Amts wegen durch das EPA

Da die Zulässigkeit des Einspruchs eine unverzichtbare prozessuale Voraussetzung für die Prüfung des Einspruchs ist, kann diese Frage in jedem Verfahrensstadium unabhängig davon geprüft werden, ob der

2. Intervention of an alleged infringer

In **T 446/95** the infringement action was based on a French **national patent**. The board held that the intention and purpose of an intervention in accordance with Article 105 EPC was to enable the assumed infringer to defend himself against the action by the patentee based on the opposed **European patent**, in order to prevent the EPO and the national courts handing down contradictory decisions on the validity of European patents. In the case in question, the fact that the European patent had claimed priority from the French patent and that France had been designated was irrelevant, as there was no legal basis for intervening in the European patent on the basis of an infringement action relating to the French patent. The admissibility of an intervention before the EPO could not depend on a provision of national law. The intervention was therefore inadmissible.

In **T 392/97** the would-be interveners requested that the date for the appointed oral proceedings be postponed and submitted that they had not been duly summoned to the oral proceedings in accordance with Rule 71(1), second sentence, EPC, which stipulated at least two months' notice. In the board's view, Rule 71(1) EPC did not stipulate that the requirement of a two-month period also applied if, subsequent to a duly effected summons, there was an intervention by a third party. As a general principle, an intervener entered the proceedings at the stage they were at on the date of intervention, including **pending time limits**. Issuing a further summons or adjourning the date would in this case clearly conflict with the previous agreement between the opponent and the patentee as to the fixing of the oral proceedings and with the legitimate interest of the parties in bringing the proceedings before the EPO to a conclusion. The request for postponement of the appointed oral proceedings was therefore rejected.

3. Admissibility of opposition

3.1 Examination by the EPO of its own motion

The admissibility of the opposition being an indispensable procedural requirement for considering the opposition, it can be dealt with at any stage of the proceedings, independently of whether the party invoking

2. Intervention d'un contrefacteur présumé

L'action en contrefaçon a été fondée sur un **brevet national** français. Dans la décision **T 446/95** la chambre de recours a constaté que la finalité de l'intervention selon l'article 105 CBE est de permettre au contrefacteur présumé de se défendre contre l'action du titulaire basée sur le **brevet européen** opposé afin d'éviter que l'OEB et les tribunaux nationaux ne rendent des décisions contradictoires sur la seule validité des brevets européens. En l'espèce, il importe peu que le brevet européen ait été déposé sous priorité de la demande de brevet français et que la France ait été désignée, puisque l'action en contrefaçon fondée sur le brevet français ne trouve pas sa cause juridique dans le brevet européen. La recevabilité d'une intervention devant l'OEB ne peut dépendre d'une disposition d'une loi nationale. L'intervention était donc irrecevable.

Dans l'affaire **T 392/97**, les intervenants avaient demandé le report de la date fixée pour la procédure orale, au motif qu'ils n'avaient pas été dûment cités à celle-ci conformément à la règle 71(1), deuxième phrase CBE, qui prévoit un délai minimum de deux mois. Selon la chambre, la règle 71(1) CBE n'exige pas que le délai de deux mois s'applique également dans le cas où un tiers intervient après que les parties ont été dûment citées à comparaître. En principe, un intervenant intervient dans la procédure au stade où elle se trouve à la date de l'intervention, y compris pour ce qui est **des délais en cours**. L'envoi d'une nouvelle citation ou le report pour cette raison de la date de la procédure orale seraient à l'évidence en contradiction avec l'accord intervenu auparavant entre l'opposant et le titulaire du brevet pour la fixation de la date de la procédure orale, ils seraient également contraires à l'intérêt légitime des parties, qui doivent pouvoir obtenir rapidement le règlement de leur affaire devant l'OEB. Le report de la procédure orale a donc été refusé.

3. Recevabilité de l'opposition

3.1 Examen d'office par l'OEB

La recevabilité de l'opposition étant une condition de procédure qui doit obligatoirement être remplie pour que l'opposition puisse être examinée, cette question peut être abordée à n'importe quel stade de la procé-

Beteiligte, der sie aufwirft, beschwerdeberechtigt ist (T 289/91, ABI. EPA 1994, 649). In **T 960/95** wurde die Einspruchsschrift ohne Unterschrift eingereicht. Die Kammer stellte fest, daß eine Einspruchsschrift ordnungsgemäß unterzeichnet sein müsse (R. 36 (3) Satz 1 in Verbindung mit R. 61a EPÜ). Da die fehlende Unterschrift innerhalb der von der Einspruchsabteilung gesetzten Frist nachgeholt worden sei, behalte die Einspruchsschrift den ursprünglichen Tag des Eingangs (R. 36 (3) Satz 3 EPÜ).

3.2 Einspruchsberechtigung – Zulässigkeit gemeinsamer Einsprüche

In **T 272/95** (ABI. EPA 1999, 590) prüfte die Kammer, ob der Begriff "jedermann" in Artikel 99 EPÜ so ausgelegt werden kann, daß eine Gruppe natürlicher Personen ohne eigene Rechtsstellung einen einzigen gemeinsamen Einspruch rechtswirksam einlegen kann, und ob ein solcher Einspruch rechtswirksam im Namen all dieser Personen eingelegt ist, obwohl nur eine Gebühr entrichtet wurde. Klärungsbedürftig war auch, wie die gemeinsame Vertretung zu gestalten ist, damit für den Patentinhaber ordnungsgemäße Verfahrensrechte gewährleistet sind, und ob eine gemeinsame Gruppe von Einsprechenden dadurch, daß sich die Anzahl ihrer Mitglieder ändert, zu einer anderen Person werden könnte. Deshalb legte die Kammer die folgenden Fragen der Großen Beschwerdekammer vor:

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

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

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

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

the point is entitled to file an appeal or not (T 289/91, OJ EPO, 1994, 649). In **T 960/95** the notice of opposition was filed without having been signed. The board stated that a notice of opposition should be duly signed (Rule 36(3), first sentence, in conjunction with Rule 61a EPC). The omission of the signature was remedied within the time limit set by the opposition division, and the notice of appeal therefore retained its original date of receipt (Rule 36(3), third sentence, EPC).

3.2 Entitlement to file an opposition – admissibility of joint oppositions

In **T 272/95** (OJ EPO 1999, 590) the board considered whether the term "any person" in Article 99 EPC might be interpreted as meaning that a group of natural persons with no legal status of its own might validly file one joint opposition, and whether such an opposition had been validly filed on behalf of all of them, even though only one fee had been paid. The question of how common representation should be organised in order to guarantee proper procedural rights to the patent proprietor also needed to be discussed. Furthermore, consideration had to be given to whether a change in the members of a joint group of opponents could be tantamount to a change in personality. The board therefore referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal:

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

2. If the answer to question 1 is in the affirmative and a common representative was named under Rule 100(1) EPC in the notice of opposition, is an appeal valid even if it is filed by this person?

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

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

deur, que la partie soulevant cette question soit ou non habilitée à former un recours (T 289/91, JO OEB 1994, 649). Dans l'affaire **T 960/95**, l'opposition avait été formée sans être signée. La chambre a déclaré que l'acte d'opposition doit être dûment signé (règle 36(3), première phrase CBE, ensemble la règle 61bis CBE). Il a été remédié au défaut de signature dans le délai imparti par la division d'opposition. L'acte d'opposition a donc gardé le bénéfice de sa date (règle 36(3), troisième phrase CBE).

3.2 Droit de faire opposition – Recevabilité des oppositions conjointes

Dans l'affaire **T 272/95** (JO OEB 1999, 590), la chambre a examiné s'il peut être considéré que l'expression "toute personne" figurant à l'article 99 CBE signifie qu'un groupe de personnes physiques dépourvu de statut juridique propre peut valablement former une opposition conjointe, et si une telle opposition est valablement formée au nom de tous les membres de ce groupe, bien qu'une seule taxe d'opposition ait été acquittée. Il y a lieu également d'examiner comment il conviendrait d'organiser la représentation commune pour que le titulaire du brevet puisse bénéficier de véritables garanties procédurales, et de voir si une variation dans la composition d'un groupe d'opposants agissant conjointement pourrait équivaloir à un changement de personnalité de ce groupe. Aussi la chambre a-t-elle soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours :

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

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

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

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

4. Zulässigkeit von Änderungen – Einreichung zusätzlicher abhängiger und unabhängiger Ansprüche

Die von den Beschwerdekammern entwickelten Grundsätze für die Behandlung von Änderungen angefochtener Patente gelten auch für die Einreichung zusätzlicher abhängiger oder unabhängiger Ansprüche im Einspruchs- oder im abschließenden Beschwerdeverfahren. Vor der Einführung der Regel 57a EPÜ ließen die Beschwerdekammern Änderungen nur zu, wenn sie durch den Einspruch veranlaßt waren und wenn tatsächlich Einwände erhoben wurden (T 295/87, ABI. EPA 1990, 470).

Wie bereits in T 829/93 und T 317/90 erläutert, schmälert die Hinzufügung eines abhängigen Anspruchs nicht den Umfang des unabhängigen Anspruchs, auf den sich der abhängige Anspruch bezieht. Der in dem betreffenden unabhängigen Anspruch beanspruchte Gegenstand wird hierbei weder beschränkt noch geändert. Die Hinzufügung eines abhängigen Anspruchs ist deshalb keine Antwort auf den Einwand, der beanspruchte Gegenstand sei nicht patentierbar. Daß abhängige Ansprüche eine wichtige Absicherung für den Fall darstellen können, daß der entsprechende unabhängige Anspruch später nicht gewährt wird, rechtfertigt es nicht, sie im Einspruchsverfahren einem verbleibenden breiteren unabhängigen Anspruch hinzuzufügen.

Nach Regel 57a EPÜ, die am 1. Juni 1995 in Kraft getreten ist, sind Änderungen während des Einspruchsverfahrens zulässig, wenn sie durch die Einspruchsgründe veranlaßt sind. Der in Frage stehende Einspruchsgrund muß aber **nicht** unbedingt vom Einsprechenden selbst geltend gemacht worden sein.

In einigen jüngeren Entscheidungen wurde darauf hingewiesen, daß sich die Rechtslage bezüglich der Hinzufügung abhängiger oder unabhängiger Ansprüche im Einspruchsverfahren durch die neue Regel 57a EPÜ nicht geändert habe.

Im Einspruchsverfahren, das in den Artikeln 100 bis 102 EPÜ und den entsprechenden Bestimmungen der Ausführungsordnung, insbesondere in den Regeln 57, 57a und 58 EPÜ, vorgesehen ist, soll geprüft werden,

4. Admissibility of amendments – filing of additional dependent and independent claims

The principles for dealing with amendments to opposed patents developed by the boards of appeal also apply to the filing of additional dependent or independent claims in opposition or subsequent appeal proceedings. Before the introduction of Rule 57a EPC, the boards of appeal allowed amendments only where occasioned by the opposition and where objections were actually raised (T 295/87, OJ EPO 1990, 470).

As already set out in T 829/93 and T 317/90, the addition of a dependent claim leaves unimpaired the scope of the independent claim to which such dependent claim refers. It neither limits nor amends the subject-matter claimed in the corresponding independent claim. The addition of a dependent claim is therefore no response at all to an objection against the patentability of the subject-matter claimed. The fact that dependent claims may constitute valuable fall-back positions should the corresponding independent claim subsequently be found unallowable does not justify their addition in opposition proceedings to a remaining broader independent claim.

Under Rule 57a EPC, which entered into force on 1 June 1995, amendments during opposition proceedings are admissible if occasioned by the grounds for opposition. It is **not** necessary for the ground for opposition in question actually to be invoked by the opponent.

In a number of recent decisions it was pointed out that the legal situation with regard to the addition of dependent or independent claims in opposition proceedings had not been changed by new Rule 57a EPC.

The opposition procedure provided for under Articles 100 to 102 EPC and the relevant Implementing Regulations, in particular Rules 57, 57a and 58 EPC, were designed to provide an examination of the validity of a

4. Recevabilité de modifications – Dépôt de revendications dépendantes et indépendantes supplémentaires

Les principes posés par les chambres de recours en ce qui concerne la suite à donner à des modifications de brevets ayant fait l'objet d'une opposition sont également applicables au dépôt de revendications dépendantes et indépendantes supplémentaires durant la procédure d'opposition ou durant la procédure de recours qui a pu être engagée par la suite. Avant l'introduction de la règle 57bis CBE, les chambres de recours n'admettaient des modifications que si elles étaient apportées pour répondre à un motif d'opposition et que si de telles objections avaient effectivement été soulevées (T 295/87, JO OEB 1990, 470).

Comme l'expliquent déjà les décisions T 829/93 et T 317/90, l'adjonction d'une revendication dépendante n'affecte pas la portée de la revendication indépendante à laquelle cette revendication dépendante se réfère. Elle ne limite ni ne modifie l'objet revendiqué dans la revendication indépendante correspondante. L'ajout d'une revendication dépendante ne saurait donc en aucun cas permettre de répondre à une objection soulevée à l'encontre de la brevetabilité de l'objet revendiqué. Le fait que des revendications dépendantes puissent constituer de précieuses positions de repli dans le cas où la revendication indépendante correspondante ne serait pas jugée admissible par la suite ne justifie pas leur adjonction, dans la procédure d'opposition, à une revendication indépendante de plus vaste portée.

En vertu de la règle 57bis CBE, qui est entrée en vigueur le 1^{er} juin 1995, les modifications sont autorisées durant la procédure d'opposition si elles sont apportées pour pouvoir répondre à des motifs d'opposition. Il **n'est pas** nécessaire que le motif d'opposition en question ait été réellement invoqué par l'opposant.

Dans certaines décisions récentes, les chambres ont fait observer que la nouvelle règle 57bis CBE n'avait pas changé la situation juridique pour ce qui est de l'adjonction de revendications dépendantes ou indépendantes dans la procédure d'opposition.

La procédure d'opposition régie par les articles 100, 101 et 102 CBE et par les dispositions correspondantes du règlement d'exécution, en particulier les règles 57, 57bis et 58 CBE, vise à permettre l'examen de la validité

ob ein Patent den gemäß Artikel 100 EPÜ erhobenen Einwänden rechtlich Stand hält. Das Einspruchsverfahren ist nicht als Gelegenheit für den Patentinhaber gedacht, Änderungen am Text des Patents vorzuschlagen, die nicht eindeutig in Zusammenhang mit dem Ausräumen eines Einspruchsgrunds nach Artikel 100 EPÜ stehen. Insbesondere ist die Hinzufügung **neuer abhängiger Ansprüche**, die im erteilten Patent **keine Entsprechung** haben, weder sachdienlich noch erforderlich, um einen Einspruchsgrund auszuräumen; sie ist deshalb nicht zulässig (T 794/94; T 674/96).

In T 24/96 (s. Sachverhalt und Anträge, Nr. V) wies die Kammer darauf hin, daß die Hinzufügung eines neuen abhängigen Anspruchs 7 des Hauptantrags auch nach Regel 57a EPÜ eine nicht erforderliche, nicht sachdienliche und nicht zulässige Änderung sei, da der neue abhängige Anspruch keinen Einfluß auf die Eigenschaften der Erfindung gemäß dem unabhängigen Anspruch 1 haben könne, von dem der neue Anspruch 7 abhängt.

Wie einige jüngere Entscheidungen zeigen, gilt diese Rechtsprechung grundsätzlich auch dann, wenn im Einspruchsverfahren zusätzliche **unabhängige** Ansprüche eingereicht werden.

In T 610/95 hatte der Beschwerdeführer nicht begründet, warum die Einreichung des neuen unabhängigen Anspruchs 5 durch einen Einspruchsgrund bedingt war. Die Kammer verwies auf die Entscheidung G 1/84 (ABI. EPA 1985, 299), aus der klar hervorgehe, daß das Einspruchsverfahren nicht als Erweiterung des Prüfungsverfahrens gedacht sei und nicht als solche mißbraucht werden dürfe. Nach Auffassung der Kammer verstieße es gegen die in G 1/84 genannten Grundsätze, wenn es für zulässig erachtet würde, den Wortlaut eines erteilten Patents im Einspruchsverfahren bei Aufrechterhaltung des einzigen angefochtenen unabhängigen Anspruchs dadurch zu ändern, daß ein zusätzlicher neuer unabhängiger Anspruch aufgenommen werde, der als solcher im erteilten Patent keine Entsprechung habe und demzufolge weder Gegenstand der Sachprüfung im Prüfungsverfahren gewesen sei noch angefochten werden könne, da er im erteilten Patent nicht vorkomme.

In T 223/97 bestätigte die Beschwerdekammer, daß die Hinzufügung

patent on the basis of the objections raised under Article 100 EPC. Opposition proceedings were not an opportunity for the patentee to propose amendments to the text of a patent for purposes not clearly related to meeting a ground for opposition raised under Article 100 EPC. In particular, the addition of **new dependent claims having no counterpart** in the granted patent was neither appropriate nor necessary to meet a ground for opposition and was therefore not admissible (T 794/94; T 674/96).

In T 24/96 (see Summary of facts and submissions, V.) the board pointed out that the addition of a new dependent claim 7 of the main request was an unnecessary, inappropriate and inadmissible amendment, even under Rule 57a EPC, since the new dependent claim could not have any influence on the characteristics of the invention as set out in independent claim 1 on which new claim 7 depended.

The principles of this case law also applied to the filing of additional **independent** claims in opposition proceedings, as some recently issued decisions demonstrated.

In T 610/95 the appellant failed to provide a reasoned argument to show that the filing of new independent claim 5 was indeed necessitated by a ground for opposition. The board referred to G 1/84 (OJ EPO 1985, 299), which made it clear that the opposition procedure was not designed to be, and was not to be misused as, an extension of the examination procedure. It would, in the board's opinion, contravene the principles set out in G 1/84 if it was considered admissible to amend the text of a granted patent during opposition proceedings, while maintaining the sole independent claim under opposition, by incorporating an additional new independent claim which as such had no counterpart in the granted patent and, accordingly, was neither the subject of substantive examination in the examination procedure nor open to opposition owing to its non-existence in the granted patent.

In T 223/97 the board confirmed that the addition during opposition pro-

d'un brevet sur la base des objections soulevées au titre de l'article 100 CBE. Elle ne doit pas être l'occasion, pour le titulaire du brevet, de proposer des modifications à apporter au texte du brevet si ces modifications ne sont pas destinées à lui permettre de répondre à un motif d'opposition soulevé au titre de l'article 100 CBE. En particulier, l'ajout de **nouvelles revendications dépendantes** n'ayant pas de pendant dans le brevet délivré n'est ni nécessaire, ni utile pour permettre de répondre à un motif d'opposition, et n'est donc pas autorisé (T 794/94 ; T 674/96).

Dans l'affaire T 24/96 (cf. point V de l'exposé des faits et conclusions), la chambre a fait observer que l'ajout d'une nouvelle revendication dépendante 7 selon la requête principale constituait une modification inutile, inappropriée et irrecevable, même au regard de la règle 57bis CBE, dans la mesure où la nouvelle revendication dépendante ne pouvait influencer en aucune façon sur les caractéristiques de l'invention exposées dans la revendication indépendante 1 dont dépendait cette nouvelle revendication 7.

Ainsi qu'il ressort de plusieurs décisions récentes, les principes appliqués dans cette jurisprudence valent également pour le dépôt de revendications **indépendantes** supplémentaires au cours de la procédure d'opposition.

Dans l'affaire T 610/95, le requérant n'avait pas prouvé que le dépôt de la nouvelle revendication indépendante 5 était nécessaire pour pouvoir répondre à un motif d'opposition. Citant la décision G 1/84 (JO OEB 1985, 299), qui précise que la procédure d'opposition n'a pas été conçue comme un prolongement de la procédure d'examen, et qu'elle ne doit pas être détournée à cette fin, la chambre a estimé que ce serait contrevenir à ces principes que d'autoriser au cours de la procédure d'opposition la modification du texte du brevet délivré, tout en maintenant la seule revendication indépendante ayant fait l'objet d'une opposition, cette modification s'effectuant en introduisant une nouvelle revendication indépendante qui n'avait pas son pendant dans le brevet délivré et qui, en conséquence, n'avait pas été soumise à un examen quant au fond au cours de la procédure d'examen et n'était pas susceptible d'être mise en cause par voie d'opposition, vu qu'elle ne figurait pas dans le brevet tel que délivré.

Dans la décision T 223/97 la chambre de recours a confirmé que l'addition

eines oder mehrerer unabhängiger Ansprüche im Einspruchsverfahren bei Aufrechterhaltung des angefochtenen Hauptanspruchs nicht als Beschränkung dieses Hauptanspruchs angesehen werde könne, um den gegen ihn vorgebrachten Einspruchsgrund auszuräumen. Diese neuen Ansprüche seien somit nicht zulässig, auch wenn sie im übrigen die beiden Bedingungen in Artikel 123 (2) und (3) EPU erfüllten.

Die bloße Hinzufügung neuer Ansprüche zu den Ansprüchen in der erteilten Fassung sei mithin unzulässig, da mit solchen Änderungen ein Einspruchsgrund nicht ausgeräumt werden könne. Umfasse der Anspruch 1, wie im vorliegenden Fall, zwei besondere Ausführungsarten, so könne sich der Patentinhaber, um den Einwand der mangelnden Patentfähigkeit auszuräumen, auf diese beiden Ausführungsarten beschränken und anschließend zwei unabhängige Ansprüche einreichen, die jeweils eine dieser beiden Ausführungsarten schützten. Werde der angefochtene Hauptanspruch gestrichen, wie dies beim Hilfsantrag der Fall sei, so stellten die beiden neuen unabhängigen Ersatzansprüche 1 und 2 eine Beschränkung dieses Hauptanspruchs dar, da nur die beiden besonderen Ausführungsarten noch geschützt seien. Sie seien somit zulässig, sofern sie unter anderem die beiden Bedingungen in Artikel 123 (2) und (3) EPU erfüllten. Einen erteilten unabhängigen Anspruch durch mehrere – beispielsweise 2 – unabhängige Ansprüche zu ersetzen, die jeweils auf eine unter den erteilten unabhängigen Anspruch fallende besondere Ausführungsart gerichtet seien, sei zulässig, wenn dies durch in Artikel 100 EPU genannte Einspruchsgründe veranlaßt sei.

5. Zusätzliche Recherche

In **T 503/96** prüfte die Kammer die Kriterien, die eine zusätzliche Recherche bei restriktiven Änderungen erforderlich machen können. Sie verwies hierbei auf die Richtlinien, wo es in B-III, 3.6 wie folgt heie: "Soweit es möglich und sinnvoll ist, sollte die Recherche grundsätzlich den gesamten Gegenstand erfassen, auf den die Ansprüche gerichtet sind, oder auf den sie, wie vernünftigerweise erwartet werden kann, nach einer Anspruchsänderung gerichtet werden könnten ... Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit sind indessen eine Einschränkungen erforderlich,

ceedings of one or more independent claims while maintaining the main claim in question could not be considered to be a restriction to the main claim in order to meet the ground for opposition raised against it. These new claims were thus not admissible, even if they otherwise satisfied the dual conditions of Article 123(2) and (3) EPC.

Thus the mere addition of new claims to the claims as granted was inadmissible because such amendments could not be said to meet a ground for opposition. If, as in the case in question, claim 1 covered two specific embodiments, the patentee could, in order to deal with the lack of patentability, restrict himself to these two embodiments and, consequently, file two independent claims, each protecting one of the two embodiments. If, as was the case in the auxiliary request, the main claim in question was cancelled, the two new independent claims 1 and 2 replacing it would comprise a restriction to the main claim, since only the two particular embodiments would still be protected. They were therefore admissible, as they met the dual conditions of Article 123(2) and (3) EPC. The replacement of one independent claim as granted by several, eg two, independent claims each directed to a respective specific embodiment covered by the independent claim as granted was admissible if the replacement was occasioned by grounds for opposition specified in Article 100 EPC.

5. Additional search

In **T 503/96** the board considered the criteria for the need for an additional search in relation to restrictive amendments. It referred to the Guidelines B-III, 3.6, which state, "In principle, and in so far as possible and reasonable, the search should cover the entire subject-matter to which the claims are directed or to which they might reasonably be expected to be directed after they have been amended. ... Nevertheless, reasons of economy may make certain restrictions necessary, for example when there is a broad claim and many examples and it is not

en opposition d'une ou de plusieurs revendications indépendantes, alors que la revendication principale mise en cause est maintenue, ne saurait être considérée comme une restriction apportée à cette revendication principale pour répondre au motif d'opposition invoqué à son encontre. Ces nouvelles revendications ne sont donc pas recevables, même si elles satisfont par ailleurs à la double condition posée par l'article 123 dans ses paragraphes 2 et 3.

L'on ne saurait donc se borner à ajouter de nouvelles revendications à celles du brevet tel que délivré, car il ne peut être considéré que de telles modifications sont apportées pour répondre à un motif d'opposition. Si la revendication 1 couvre, comme c'est le cas en l'espèce, deux modes particuliers de réalisation, le titulaire du brevet peut, pour répondre au défaut de brevetabilité, se restreindre à ces deux modes de réalisation et, par suite, déposer deux revendications indépendantes protégeant chacune l'un de ces deux modes de réalisation. Si, comme c'est le cas de la requête auxiliaire, la revendication principale mise en cause est supprimée, les deux nouvelles revendications 1 et 2 indépendantes qui la remplacent constituent une restriction apportée à cette revendication principale, puisque seuls les deux modes particuliers de réalisation sont encore protégés. Elles sont par suite recevables, dès lors qu'elles satisfont notamment à la double condition de l'article 123(2) et (3)CBE. Une revendication indépendante du brevet tel que délivré peut être remplacée par plusieurs revendications indépendantes (par ex. deux) portant chacune sur un mode de réalisation particulier couvert par la revendication indépendante du brevet tel que délivré, si ce remplacement est destiné à permettre au titulaire du brevet de répondre à des motifs d'opposition soulevés au titre de l'article 100 CBE.

5. Recherche additionnelle

Dans l'affaire **T 503/96**, la chambre a examiné dans quels cas il convenait de procéder à une recherche additionnelle en relation avec des modifications restrictives. Citant à ce propos les Directives (B-III 3.6), dans lesquelles il est précisé : "En principe, et dans toute la mesure où cela est possible et raisonnable, la recherche doit couvrir la totalité des éléments qu'impliquent les revendications ou dont on peut raisonnablement penser qu'ils seront impliqués une fois lesdites revendications modifiées. Cependant, pour des raisons d'économie, certaines restric-

wenn z. B. ein umfassender Patentanspruch und viele Beispiele vorliegen und nicht vorhergesehen werden kann, was Gegenstand der geänderten Patentansprüche sein wird.“ Die Kammer erklärte, daß es im Verwaltungsermessen der Einspruchsabteilung liege, in einem bestimmten Fall eine zusätzliche Recherche zu veranlassen; berufe sie sich bei der Ausübung dieses Ermessens allerdings auf ein ungeeignetes Kriterium, so lasse dies zwangsläufig Zweifel daran aufkommen, ob das Ermessen in angemessener Weise ausgeübt worden sei.

Da Änderungen der Ansprüche, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen würden, in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ zu prüfen seien (Stellungnahme G 10/91, ABI. EPA 1993, 420, Nr. 19), sei es für einen Einsprechenden nicht unangebracht, darauf hinzuweisen, daß möglicherweise eine zusätzliche Recherche durchgeführt werden müsse, damit diese vollumfängliche Prüfung durchgeführt werden könne (Richtlinien D-VI, 5). Die Entscheidung, ob eine zusätzliche Recherche erforderlich ist, und die Verpflichtung, diese gegebenenfalls durchzuführen, seien für das EPA Verwaltungsangelegenheiten. Diese administrative Frage dürfe nicht mit dem Verfahrensrecht des Einsprechenden verwechselt oder gegen dieses aufgerechnet werden, von dieser Art radikaler Änderungen rechtzeitig in Kenntnis gesetzt zu werden, damit ihm ausreichend Zeit für die Vorbereitung einer geeigneten Erwiderung zur Verfügung stehe; es sei Sache des Einsprechenden, ob er zur Vorbereitung seiner Erwiderung eine Recherche zu dem für den neu beanspruchten Gegenstand maßgeblichen Stand der Technik durchführe.

6. Kostenverteilung

6.1 Verspätetes Vorbringen

In T 1171/97 lehnte die Kammer den Antrag auf Kostenverteilung ab, weil nach ihrer Überzeugung die neuen Druckschriften, die dem Beschwerdeführer (Einsprechenden) im Lauf einer weiteren Recherche bekannt geworden waren, nicht eingereicht worden seien, um das Verfahren zu behindern, sondern weil sie Gesichtspunkte enthalten hätten, die die Einspruchsabteilung nach eigener Aussage in den zuvor verfügbaren Unterlagen nicht gefunden habe. Die Lage im vorliegenden Fall unterscheide sich von der in den Entschei-

possible to foresee which will be the subject of amended claims.” The board stated that whether or not to commission an additional search in a particular case was a matter for the administrative discretion of the opposition division, but if an inappropriate criterion was invoked when exercising this discretion, doubt would inevitably be raised as to whether the discretion was reasonably exercised.

Since in case of amendment of the claims in the course of opposition or appeal proceedings, such amendments are to be fully examined as to their compatibility with the requirements of the EPC (G 10/91, OJ EPO 1993, 420, reason 19), it was not inappropriate for an opponent to make observations on a possible need for an additional search to enable this full examination to be carried out (Guidelines D-VI, 5). The judgment on whether an additional search was necessary and the obligation to perform this search if it was judged to be necessary were administrative matters for the EPO. This administrative issue should not be confused with or traded off against the opponent's procedural right to have due notice of this kind of radical amendment so as to allow time to prepare an appropriate response. It was a matter for the opponent whether he conducted a search for prior art relevant to the newly claimed subject-matter in preparing his response.

6. Apportionment of costs

6.1 Late submissions

In T 1171/97 the board rejected a request for apportionment of costs because it was satisfied that the new documents which had become known to the appellants (opponents) in the course of another search had not been filed in order to obstruct the proceedings, but because they contained aspects which the opposition division said it had not found in the previously available references. The situation in the present case differed from the situations in T 326/87 (OJ EPO 1992, 522) and T 611/90 (OJ EPO 1993, 50) referred to by the respondent.

tions s'imposent, par exemple lorsque les revendications ont une vaste portée et que de nombreux modes de réalisation non revendiqués sont cités sans qu'il soit possible de prévoir quel sera l'objet des revendications modifiées”, la chambre a déclaré que la réponse à donner à la question de savoir s'il convenait ou non de demander une recherche additionnelle dans une affaire donnée relevait du pouvoir d'appréciation de la division d'opposition. Cependant, si la division d'opposition applique un critère inapproprié dans l'exercice de ce pouvoir, il y aura lieu de se demander si ce pouvoir a été exercé de manière raisonnable.

Etant donné que dans le cas où les revendications ont été modifiées au cours de la procédure d'opposition ou de la procédure de recours, il faut examiner en détail si de telles modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE (avis G 10/91, JO OEB 1993, 420, point 19), il peut être bon qu'un opposant précise s'il juge qu'il serait nécessaire de procéder le cas échéant à une recherche additionnelle, afin de permettre cet examen complet (Directives, D-VI 5). La question de savoir si une recherche additionnelle est nécessaire et s'il est obligatoire d'effectuer cette recherche, si elle est jugée nécessaire, est une question administrative relevant de la compétence de l'OEB, qui ne saurait être confondue ni assimilée à la question du droit procédural de l'opposant d'être dûment informé de ce type de modification radicale, afin de disposer de suffisamment de temps pour préparer une réponse appropriée. C'est en revanche à l'opposant qu'il appartient de savoir si, lorsqu'il prépare cette réponse, il doit rechercher les antériorités pertinentes pour le nouvel objet qu'il revendique.

6. Répartition des frais

6.1 Moyens invoqués tardivement

Dans l'affaire T 1171/97, la chambre a rejeté la requête en répartition des frais, car elle avait acquis la conviction que les nouveaux documents dont le requérant (opposant) avait eu connaissance à l'occasion d'une autre recherche n'avaient pas été produits pour faire obstruction, mais parce qu'ils comportaient des aspects qui, selon la division d'opposition, n'avaient pas été traités dans les antériorités qui avaient été citées. Dans cette affaire, la situation n'était pas la même que dans les affaires ayant fait l'objet des décisions

dungen T 326/87 (ABI. EPA 1992, 522) und T 611/90 (ABI. EPA 1993, 50), die vom Beschwerdegegner angezogen worden seien. In T 326/87 seien die Kosten verteilt worden, weil eine überzeugende Begründung für die verspätete Einführung eines Dokuments gefehlt habe. In T 611/90 (ABI. EPA 1993, 50) seien die Kosten des künftigen Verfahrens vor der Einspruchsabteilung und eines etwaigen Beschwerdeverfahrens verteilt worden, weil der Beschwerdeführer einen neuen, auf öffentliche Vorbenutzung gestützten Sachverhalt eingeführt habe, der sich von dem für die Entscheidung der ersten Instanz maßgeblichen Sachverhalt, nämlich eine Vorveröffentlichung, eindeutig stark unterscheide. In jenem Fall habe die Kammer auf der Grundlage des Prinzips entschieden, daß die verspätet einreichende Partei alle durch die Verspätung entstandenen zusätzlichen Kosten zu tragen habe, sofern keine triftigen mildernden Umstände für das verspätete Vorbringen der Tatsachen und Beweismittel vorlägen.

6.2 Eine Partei erscheint nicht in der mündlichen Verhandlung

In T 849/95 stellte der Beschwerdegegner einen Antrag auf Kostenverteilung, da der Beschwerdeführer nicht rechtzeitig mitgeteilt hatte, daß er an der auch von ihm beantragten mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen würde. Die Beschwerdekammer lehnte den Antrag ab, da die mündliche Verhandlung nicht nur aufgrund der Anträge beider Parteien erfolgte, sondern weil auch sie eine weitere Sachaufklärung von Seiten des Beschwerdegegners benötigt hatte. Die mündliche Verhandlung wäre auch dann nicht abgesetzt worden, wenn die Absage des Beschwerdeführers rechtzeitig eingegangen wäre.

D. Beschwerdeverfahren

1. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten

1.1 Beitritt

1.1.1 Zulässigkeit des Beitritts

Im Anschluß an T 296/93 (ABI. EPA 1995, 627) befand die Kammer in der Sache T 144/95, daß es einem Beteiligten, der bereits im Einspruchsverfahren gegen ein europäisches Patent Gelegenheit zum Beitritt hatte, nicht ermöglicht werden müsse, nach Ablauf der Frist für den ersten Beitritt jederzeit dem Verfahren gegen dasselbe europäische Patent beizutreten. Auch sei es nicht Aufgabe der

In T 326/87 the costs had been apportioned in the absence of any convincing explanation for the late introduction of a document. In T 611/90 (OJ EPO 1993, 50) the costs in the forthcoming proceedings before the opposition division as well as in any subsequent appeal proceedings were apportioned because the appellant raised a fresh case based on prior public use, which was clearly very different from prior publication, which had been the basis of the first-instance decision. In this case the board based its decision on the principle that the late-filing party should, in the absence of strong mitigating circumstances for the late filing of facts, evidence or other matter, bear all the additional costs caused by his tardiness.

6.2 One of the parties does not appear at the oral proceedings

In T 849/95 the respondent submitted a request for apportionment of costs, as the appellant had not informed the EPO in good time that he would not be taking part in the oral proceedings which he too had requested. The board rejected the request, as the oral proceedings were arranged not only at the request of both parties, but also because the board itself required further airing of facts on the part of the respondent. The oral proceedings would not have been cancelled even if the appellant had informed the EPO in good time.

D. Appeal procedure

1. Procedural status of the parties

1.1 Intervention

1.1.1 Admissibility of intervention

Following T 296/93 (OJ EPO 1995, 627), the board in T 144/95 held that a party who had already had the opportunity to intervene in opposition proceedings against a European patent should not be given the opportunity to intervene whenever he wished in proceedings against the same European patent after expiry of the time limit for the first opportunity to intervene. Nor was it the task of

T 326/87 (JO OEB 1992, 522) et T 611/90 (JO OEB 1993, 50) citées par l'intimé. Dans l'affaire T 326/87, il avait été décidé la répartition des frais, aucune explication convaincante n'ayant été fournie pour justifier la production tardive du document. Dans l'affaire T 611/90 (JO OEB 1993, 50), les frais de la nouvelle procédure engagée devant la division d'opposition et des procédures de recours qui pourraient être engagées ensuite ont été répartis, le requérant ayant soulevé une nouvelle question relative à une utilisation antérieure accessible au public, manifestement très différente de la publication antérieure sur la base de laquelle avait été rendue la décision de la première instance. La chambre est partie du principe selon lequel, en l'absence d'importantes circonstances atténuantes permettant d'excuser la production tardive de moyens, la partie responsable du retard devait supporter tous les frais supplémentaires occasionnés de ce fait.

6.2 Non-comparution d'une partie à la procédure orale

Dans l'affaire T 849/95, l'intimé avait présenté une requête en répartition des frais au motif que le requérant n'avait pas fait savoir en temps utile qu'il ne participerait pas à la procédure orale qu'il avait lui aussi requise. La chambre a rejeté cette requête, car cette procédure orale s'était tenue non seulement parce qu'elle avait été requise par les deux parties, mais également parce que la Chambre avait elle aussi besoin d'explications supplémentaires de la part de l'intimé. La procédure orale n'aurait donc pas été annulée, même si le requérant avait fait savoir en temps voulu qu'il n'assisterait pas à la procédure orale.

D. Procédure de recours

1. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours

1.1 Intervention

1.1.1 Recevabilité de l'intervention

Suivant en cela la décision T 296/93 (JO OEB 1995, 627), la chambre a estimé dans l'affaire T 144/95 qu'une partie qui avait déjà eu la possibilité d'intervenir dans une procédure d'opposition à un brevet européen ne devait pas avoir la possibilité d'intervenir chaque fois qu'elle le souhaite dans une procédure contre le même brevet européen après l'expiration du délai prévu pour la première pos-

Beschwerdekammern, zu prüfen und zu entscheiden, ob eine mögliche Verletzung in einem bestimmten Land ein anderer, getrennter Fall sei. Für die Kammer sei lediglich von Belang, daß es sich um dasselbe europäische Patent und dieselben Beteiligten handle.

Im betreffenden Fall war etwa fünf Jahre vor Aufnahme des neuen Verfahrens, das zum Beitritt führte, eine Verfügung ergangen, so daß die Frist für den Beitritt durch die frühere Verfügung ausgelöst wurde. Da die Beitrittserklärung nicht innerhalb von drei Monaten nach diesem Zeitpunkt eingereicht wurde, erfüllte sie nicht die Erfordernisse des Artikels 105 (1) Satz 1 EPÜ und war daher als unzulässig abzuweisen.

1.1.2 Rechte des Beitretenden, Beitrittsgebühren

In der Sache **T 144/95** wurde im Beschwerdeverfahren eine Beitrittserklärung zusammen mit einem Einspruch und der Einspruchsbegründung eingereicht; gleichzeitig wurden die Einspruchs- und die Beschwerdegebühr entrichtet. Später wurde die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.

Die Kammer befand, daß eine zulässige Beschwerde gegen eine Entscheidung nach Artikel 107 EPÜ nur von einem Beteiligten eingelegt werden kann, der bereits an dem dieser Entscheidung vorausgegangenen Verfahren beteiligt war und durch diese Entscheidung beschwert wurde. Wurde die Beitrittserklärung im Beschwerdeverfahren eingereicht, so konnte der Beitretende diese Voraussetzungen nicht erfüllen.

Außerdem befand die Kammer unter Hinweis auf G 4/91, daß ein Beitretender, der im Beschwerdeverfahren eine Beitrittserklärung eingereicht hat, nicht als Beschwerdeführer gelten kann. Aus Artikel 108 EPÜ gehe eindeutig hervor, daß eine Beschwerdegebühr innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung entrichtet werden müsse. Während in Artikel 99 EPÜ eine Frist von neun Monaten für die Entrichtung der Einspruchsgebühr festgelegt sei, sehe Artikel 105 EPÜ die Ausnahme vor, daß nach Ablauf

the boards of appeal to examine and decide whether in a specific country a case of possible infringement was another, different case. What mattered to the board was the identity of the European patent and the identity of the parties.

In the case at issue, a writ had been issued in the matter some five years before fresh proceedings were started which led to the intervention, and so the time period for intervention was triggered by the earlier writ. Not having been filed within three months of that date, the notice of intervention did not meet the requirements of Article 105(1), first sentence, EPC, and had therefore to be rejected as inadmissible.

1.1.2 Intervener's rights, fees payable

An intervention was filed during appeal proceedings in **T 144/95**, together with an opposition with facts and arguments therefor, and the opposition fee and the appeal fee were paid. Reimbursement of the appeal fee was later requested.

The board held that, under Article 107 EPC, an admissible appeal against a decision could only be filed by a party which was already a party to the proceedings leading to that decision and which was adversely affected by that decision. Where the intervention was filed during appeal proceedings, the intervener could not satisfy these conditions.

The board also concluded with reference to G 4/91 that an intervener who filed an intervention during appeal proceedings could not be considered as an appellant. It was clear from Article 108 EPC that an appeal fee had to be paid within two months of the date of notification of the decision appealed from. While Article 99 EPC laid down that an opposition fee had to be paid within a time limit of nine months, Article 105 EPC provided an exception in that the intervention could be filed and the opposition fee paid after the opposition

sibilität d'intervention. De même, les chambres de recours n'ont pas à examiner ni à décider si une action en contrefaçon qui a pu être intentée dans un pays donné constitue une autre affaire, de nature différente. Ce qui importe pour la chambre, c'est de connaître l'identité du brevet européen et l'identité des parties.

Dans l'affaire en question, une assignation à comparaître avait été émise cinq ans environ avant l'ouverture de la nouvelle procédure qui avait conduit à l'intervention, si bien que le délai d'intervention avait commencé à courir à compter de la date de l'assignation précédente. N'ayant pas été présentée dans un délai de trois mois à compter de cette date, la déclaration d'intervention ne remplissait pas les conditions requises à l'article 105(1), première phrase CBE, et avait donc dû être rejetée comme irrecevable.

1.1.2 Droits de l'intervenant, taxes dues

Dans l'affaire **T 144/95**, il avait été produit une déclaration d'intervention pendant la procédure de recours, en même temps qu'un acte d'opposition avec l'exposé des faits et justification produits à l'appui de cette opposition, et la taxe d'opposition et une taxe de recours avaient été acquittées. Il avait été demandé par la suite le remboursement de la taxe de recours.

La chambre a considéré que, conformément à l'article 107 CBE, il ne pouvait être formé de recours recevable contre une décision que par une partie qui avait déjà été partie à la procédure ayant conduit à cette décision, pour autant que cette décision n'ait pas fait droit à ses prétentions. La déclaration d'intervention ayant été produite au cours de la procédure de recours, l'intervenant ne pouvait remplir ces conditions.

La chambre a également conclu, en se référant à la décision G 4/91, qu'un intervenant qui produit une déclaration d'intervention pendant la procédure de recours ne peut être considéré comme un requérant. Il ressortait clairement de l'article 108 CBE que la taxe de recours doit être acquittée dans un délai de deux mois à compter de la date de la signification de la décision attaquée. Alors que l'article 99 CBE dispose que la taxe d'opposition doit être payée dans un délai de neuf mois, l'article 105 CBE prévoit une exception à cette

der Einspruchsfrist eine Beitrittsklärung eingereicht und die Einspruchsgebühr entrichtet werden könne. Bezüglich der Frist für die Entrichtung der Beschwerdegebühr enthalte das EPÜ aber keine entsprechende Ausnahme.

Daher ordnete die Kammer die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

2. Prüfungsumfang

2.1 Bindung der Beteiligten an ihre Anträge – keine Reformatio in peius

In ihrer Entscheidung **T 315/97** (ABI. EPA 1999, 554) hat die Kammer der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorgelegt:

“Muß ein – z. B. durch Streichung eines einschränkenden Anspruchsmerkmals – geänderter Patentanspruch zurückgewiesen werden, durch den der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde?”

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 1/99** anhängig.

In der Sache **T 401/95** befand die Kammer, daß der Grundsatz des Verbots der Reformatio in peius nicht so ausgelegt werden kann, daß er für jede von der Einspruchsabteilung entschiedene Frage für sich genommen gilt. Nach Artikel 111 (1) und 102 (3) EPÜ sei die Kammer befugt und verpflichtet, über jede Frage unter Berücksichtigung des Hauptantrags zu entscheiden, und nicht an irgendeine Feststellung der angefochtenen Entscheidung gebunden. Daher sei die Kammer befugt, vor der Einspruchsabteilung behandelte Fragen nochmals aufzugreifen und zu entscheiden (s. Entscheidungen **T 327/92** und **T 583/95**).

In der Sache **T 239/96** entschied die Kammer, daß sich ein Patentinhaber unter Umständen in eine ungünstige Lage bringen kann, wenn er die ursprünglich erteilten Ansprüche nicht als Hauptantrag vor der Einspruchsabteilung aufrechterhält. Da das EPÜ die im deutschen System übliche Anschlußbeschwerde nicht kenne, werde das Verfahren in Fällen unnötig kompliziert, in denen jeder Beteiligte die Entscheidung akzeptiert hätte, wenn dies der andere Beteiligte auch getan hätte. Nur um formal nach Artikel 107 EPÜ beschwerdeberechtigt zu sein, müßten Beteiligte unter Umständen Anträge aufrechterhalten, denen wahrscheinlich nicht stattgegeben würde und die dann von der zuständigen Instanz geprüft werden

period had expired. The EPC provided no exception for the appeal fee time limit.

The board therefore ordered the appeal fee to be reimbursed.

2. Extent of scrutiny

2.1 Parties bound by their requests – no reformatio in peius

In **T 315/97** (OJ EPO 1999, 554), the board referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal:

“Must an amended claim which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if he had not appealed – eg by deleting a limiting feature of the claim – be rejected?”

The case is pending under **G 1/99**.

In **T 401/95** the board held that the principle of prohibiting reformatio in peius could not be construed as applying separately to each matter and each issue decided by the opposition division. The board had both the power and the duty pursuant to Articles 111(1) and 102(3) EPC to decide for itself on each matter and each issue with regard to the main request and it was not bound by any finding of the decision under appeal. Thus, the board was empowered to reopen and to decide on matters which had been at issue before the opposition division (see decisions **T 327/92** and **T 583/95**).

In **T 239/96** the board noted that a patentee could put himself in an unfavourable position by not keeping the originally granted claims as his main request before the opposition division. The lack of a cross-appeal (German “Anschlußbeschwerde”) under the EPC thus complicated the procedure unnecessarily in cases where each party would have accepted the decision had the other party indicated that it would have done so too. Purely in order to be formally qualified to appeal under Article 107 EPC, parties might have to maintain requests which were unlikely to be allowed and which then had to be examined by the deciding body. The board thus concluded that, in the absence of a provision on cross-appeal, reformatio in

disposition, la déclaration d’intervention pouvant être produite et la taxe d’opposition payée après l’expiration du délai d’opposition. La CBE ne prévoit aucune exception dans le cas du délai de paiement de la taxe de recours.

La chambre a donc ordonné le remboursement de la taxe de recours.

2. Etendue de l’examen

2.1 Effet obligatoire des requêtes – Pas de reformatio in peius

Dans l’affaire **T 315/97** (JO OEB 1999, 554), la chambre a soumis la question de droit suivante à la Grande Chambre de recours :

“Y a-t-il lieu de rejeter une revendication modifiée – par exemple par la suppression d’une caractéristique restrictive de la revendication – qui placerait l’opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s’il n’avait pas formé de recours ?”

L’affaire est en instance sous le numéro **G 1/99**.

Dans la décision **T 401/95**, la chambre a estimé que l’on ne pouvait considérer que le principe de l’interdiction de la “reformatio in peius” s’appliquait séparément à chaque question tranchée par la division d’opposition. Il incombait à la chambre compétente en vertu des articles 111(1) et 102(3) CBE de statuer seule sur chaque question concernant la requête principale, sans être liée par aucune des constatations de la décision faisant l’objet du recours. La chambre avait donc compétence pour réexaminer et trancher des questions qui avaient été soumises à la division d’opposition (cf. décisions **T 327/92** et **T 583/95**).

Dans l’affaire **T 239/96**, la chambre avait constaté qu’un titulaire de brevet pouvait se mettre lui-même dans une situation défavorable en ne maintenant pas dans sa requête principale devant la division d’opposition les revendications du brevet délivré initialement. La notion de recours incident prévue par le droit allemand (“Anschlußbeschwerde”) n’existait pas dans la CBE, la procédure s’en était trouvée inutilement compliquée alors que chaque partie aurait accepté la décision si l’autre partie en avait fait autant. Il pouvait arriver que, simplement pour pouvoir officiellement être habilitées à former un recours conformément à l’article 107 CBE, les parties devaient maintenir des requêtes qui n’avaient guère de chances d’être acceptées et qui

müßten. Daher befand die Kammer, daß die Reformatio in peius aufgrund des Fehlens einer Bestimmung zur Anschlußbeschwerde nach dem EPÜ nicht völlig ausgeschlossen werden könne, weil sie der Vermeidung unnötiger Streitigkeiten dienen könnte und gleichzeitig den Anspruch der Beteiligten auf rechtliches Gehör befriedige.

2.2 Ermittelter Sachverhalt – Anwendung von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren

Erweist sich die Beschwerde als unzulässig, so sind Einwendungen Dritter, die erst im Beschwerde-stadium erhoben worden sind, nicht von Amts wegen zu berücksichtigen, denn die Zulässigkeit einer Beschwerde ist laut Artikel 110 (1) EPÜ Voraussetzung für eine Überprüfung des Beschwerdevorbringens (T 690/98).

3. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde

3.1 Beschwerdefähige Entscheidungen

In der Sache **G 1/97** (ABI. EPA 2000, 322) entschied die Große Beschwerdekammer wie folgt:

1. Im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens ist es einem gerichtlichen Verfahren vorbehalten, Anträge, die sich auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützen und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer des EPA abzielen, als unzulässig zu verwerfen.

2. Die Entscheidung über die Unzulässigkeit obliegt der Beschwerdekammer, die die Entscheidung erlassen hat, deren Überprüfung beantragt wird. Sie kann unverzüglich und ohne prozessuale Formalitäten ergehen.

3. Diese gerichtliche Behandlung ist denjenigen gegen eine Beschwerdekammerentscheidung gerichteten Anträgen vorbehalten, die nach dem Tag des Erlasses der vorliegenden Entscheidung gestellt werden.

4. Hat die Rechtsabteilung des EPA über die Eintragung eines gegen eine Beschwerdekammerentscheidung gerichteten Antrags in das europäische Patentregister zu entscheiden, so darf sie diese Eintragung nicht veranlassen, wenn sich herausstellt, daß sich dieser Antrag ungeachtet seiner Form auf die angebliche Ver-

peius could not be ruled out altogether under the EPC, since it might serve as a means of avoiding unnecessary litigation, while still satisfying the legitimate expectations of the parties for a fair hearing.

2.2 Facts under examination – applying Article 114 in appeal proceedings

If an appeal is inadmissible, observations by third parties lodged at the appeal stage are not to be taken into account as a matter of course, since the admissibility of an appeal, according to Article 110(1) EPC, is a prerequisite for examination of the appeal (T 690/98).

3. Filing and admissibility of the appeal

3.1 Appealable decisions

In **G 1/97** (OJ EPO, 2000, 322), the Enlarged Board of Appeal made the following statement:

"1. In the context of the EPC, the jurisdictional measure to be taken in response to requests based on the alleged violation of a fundamental procedural principle and aimed at the revision of a final decision of a board of appeal having the force of res judicata should be the refusal of the requests as inadmissible.

2. The decision on inadmissibility is to be issued by the board of appeal which took the decision forming the subject of the request for revision. The decision may be issued immediately and without further procedural formalities.

3. This jurisdictional measure applies only to requests directed against a decision of a board of appeal bearing a date after that of the present decision.

4. If the Legal Division of the EPO is asked to decide on the entry in the Register of European Patents of a request directed against a decision of a board of appeal, it must refrain from ordering that the entry be made if the request, in whatever form, is based on the alleged violation of a fundamental procedural principle

devaient alors être examinées par l'instance chargée de rendre la décision. La chambre a conclu ainsi qu'en l'absence de toute disposition relative au recours incident, la reformatio in peius ne pouvait être totalement exclue dans le cadre de la CBE, puisqu'elle pourrait être un moyen d'éviter un litige inutile, tout en répondant à l'attente légitime des parties, qui doivent pouvoir être entendues en toute équité.

2.2 Examen des faits – application de l'article 114 dans la procédure de recours

Si le recours s'avère irrecevable, les objections de tiers qui n'ont été soulevées qu'au stade du recours ne doivent pas être examinées d'office, car, conformément à l'article 110(1) CBE, la recevabilité du recours est une condition préalable à remplir pour qu'il puisse être procédé à l'examen du recours (T 690/98).

3. Formation et recevabilité du recours

3.1 Décisions susceptibles de recours

Dans l'affaire **G 1/97** (JO OEB, 2000, 322), la Grande Chambre de recours a énoncé ce qui suit :

1. Dans le cadre de la Convention sur le brevet européen, il convient de réserver une suite juridictionnelle d'irrecevabilité aux requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et qui tendent à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours de l'OEB.

2. La décision d'irrecevabilité appartient à la chambre de recours qui a pris la décision dont la révision est demandée. Elle pourra être rendue immédiatement et sans autre formalité processuelle.

3. Cette suite juridictionnelle ne vaut que pour lesdites requêtes dirigées contre une décision d'une chambre de recours portant une date postérieure à celle de la présente décision.

4. Lorsque la division juridique de l'OEB est appelée à statuer quant à l'inscription au Registre européen des brevets d'une requête dirigée contre une décision d'une chambre de recours, elle doit s'abstenir de prescrire cette inscription s'il apparaît que, quelle qu'en soit la forme, cette requête est fondée sur la violation

letzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützt und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielt.

In der Sache **J 38/97** befand die Kammer, daß lediglich die mit dem technischen Gutachten (Art. 25 EPÜ) betraute Prüfungsabteilung oder der Formalsachbearbeiter entsprechend der Mitteilung des Vizepräsidenten GD 2 (ABI. EPA 1984, 317, geändert und ergänzt in ABI. EPA 1989, 178) für die Entscheidung über einen Antrag auf Akteneinsicht zuständig ist. Die angefochtene Entscheidung erfülle diese Voraussetzung nicht, weil sie von einem Direktor getroffen worden sei, der nach dem EPÜ nicht befugt gewesen sei, über den Antrag des Beschwerdeführers auf Akteneinsicht zu entscheiden. Seine Entscheidung sei daher von Anfang an nichtig gewesen und die Beschwerde gegen diese "Entscheidung" unzulässig (s. auch T 382/92).

3.2 Zuständige Beschwerdekammer

In der Sache **T 379/96** legte der Beschwerdegegner/Patentinhaber einen Hilfsantrag vor, wonach verschiedene Rechtsfragen der Großen Beschwerdekammer oder dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt werden sollten, weil seiner Auffassung nach ein erstmaliger Widerruf eines Patents durch eine Beschwerdekammer in Ermangelung einer Überprüfungsmöglichkeit durch eine höhere Instanz gegen Artikel 125 EPÜ wie auch Artikel 32 TRIPS verstoße. Dieser Antrag wurde kurz vor der Vertagung der mündlichen Verhandlung zur Beratung durch die Kammer vorgebracht.

Die Kammer befand, daß das bisherige Verfahren in keiner Weise darauf hingedeutet habe, daß in der mündlichen Verhandlung solche Fragen aufkommen würden. Im übrigen stehe dieser Antrag auch im Widerspruch zum bisherigen Verhalten des Beschwerdegegners.

Außerdem stellte die Kammer fest, daß dieser Antrag nur zum Tragen kommen sollte, wenn jeder der vorgegangenen Anträge von der Kammer abgelehnt worden wäre. Es sei aber inkonsequent, die Zuständigkeit der Kammer im Falle einer positiven Entscheidung anzuerkennen und im Falle einer negativen Entscheidung anzufechten. Etwaige Zweifel an der Zuständigkeit der Kammer hätten ihrer Auffassung nach zu Beginn des Beschwerdeverfahrens geäußert werden müssen. Daß der Beschwerdegegner dies unterlassen und bis zum Ende des Verfahrens gewartet habe,

and aimed at the revision of a final decision of a board of appeal."

In **J 38/97** the Board found that only the examining division charged with the technical opinion (Article 25 EPC) or the formalities officer pursuant to the Notice from the Vice-President DG 2 (OJ EPO 1984, 317, revised and supplemented in OJ EPO 1989, 178) was competent to decide on requests for inspection of files. The decision under appeal did not meet this requirement since it was taken by a director. This person was not entitled under the EPC to take any decision on inspections of files requested by appellants. His decision was therefore void ab initio and the appeal against the "decision" was inadmissible (see also T 382/92).

3.2 Board competent to hear a case

In **T 379/96** the respondent/patentee submitted an auxiliary request for referral of questions of law to the Enlarged Board of Appeal or to the European Court of Justice based on the respondent's view that revocation of a patent for the first time by a board of appeal was, in the absence of further review, in contravention of Article 125 EPC as well as of Article 32 TRIPS. The submission was lodged shortly before the oral proceedings were adjourned for the board to deliberate.

The board found that nothing in the previous proceedings had given any reason to expect this type of question in the oral proceedings. The request also contradicted the respondent's previous conduct.

The board further noted that this request was intended to have effect only if the board were to refuse each of the preceding requests. The board considered it inconsistent for the respondent to accept the board's competence in the event of a favourable outcome and to contest it in the event of an unfavourable one. Any doubts about the competence of the board should, in the board's opinion, have been raised at the outset of the appeal proceedings. The fact that the respondent failed to do so and waited until the end of the proceedings amounted to an inadmissible

alléguée d'un principe fondamental de procédure et tend à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours.

Dans l'affaire **J 38/97**, la chambre a jugé que seule la division d'examen chargée de fournir l'avis technique (article 25 CBE) ou l'agent des formalités, conformément au communiqué du Vice-Président chargé de la DG 2 (JO 1984, 317, dans le texte modifié et complété publié au JO OEB 1989, 178), avait compétence pour statuer sur une requête en inspection publique. La décision attaquée ne remplissait pas cette condition puisqu'elle avait été prise par un directeur. Celui-ci n'était pas compétent en vertu de la CBE pour statuer sur la requête en inspection publique présentée par le requérant. Sa décision était donc sans effet dès l'origine et le recours contre cette "décision" était irrecevable (cf. aussi T 382/92).

3.2 Chambre de recours compétente

Dans l'affaire **T 379/96**, l'intimé/le titulaire du brevet, estimant que la révocation d'un brevet pour la première fois par une chambre de recours contrevenait, en l'absence de tout réexamen, à l'article 125 CBE ainsi qu'à l'article 32 de l'accord TRIPS, avait demandé dans une requête subsidiaire la saisine de la Grande Chambre de recours ou de la Cour de justice européenne. Cette requête avait été présentée juste avant que la procédure orale ne soit suspendue pour permettre à la chambre de délibérer.

La chambre a estimé que la procédure qui avait précédé ne permettait pas de s'attendre à ce type de questions pendant la procédure orale. La requête était également en contradiction avec l'attitude adoptée antérieurement par l'intimé.

La chambre a également constaté que cette requête ne devait devenir effective que si la chambre était amenée à rejeter chacune des requêtes précédentes. Elle a considéré qu'il serait illogique de reconnaître la compétence de la chambre en cas de résultat positif et de la contester en cas de résultat négatif. De l'avis de la chambre, toute réserve émise au sujet de la compétence de la chambre aurait dû l'être au début de la procédure de recours. Attendre au lieu de cela la fin de la procédure pour émettre une réserve équivalait à exercer un droit de manière inadmis-

sei die unzulässige Ausübung eines Rechts und verstoße gegen das allgemein anerkannte Verbot des "venire contra factum proprium". Daher ließ die Kammer den Antrag nicht zu.

3.3 Beschwerdeberechtigung

3.3.1 Formelle Beschwerdeberechtigung

In der Entscheidung **T 272/95** (ABI. EPA 1999, 590) wurden der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen vorgelegt:

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

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

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

Die Sache ist unter dem Aktenzeichen **G 3/99** anhängig.

3.3.2 Beschwer

a) Anmelder

Der Beschwerdeführer erklärte in seiner Beschwerdebegründung, die er bei Einlegung der Beschwerde in der Sache **J 32/95** (ABI. EPA 1999, 713) eingereicht hatte, daß die Beschwerde gegen die Abhilfeentscheidung der Prüfungsabteilung gerichtet sei. Mit dieser Entscheidung war aber zweierlei verfügt worden: Zum einen wurde die Entscheidung der Prüfungsabteilung aufgehoben, und zum anderen wurde der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückgewiesen.

Die Kammer befand, daß der Beschwerdeführer durch die Entscheidung der Prüfungsabteilung auf Aufhebung ihrer Zurückweisungsentscheidung nicht im Sinne von Artikel 107 EPÜ beschwert zu sein schien und diesen Teil der Feststellungen der Prüfungsabteilung offenbar auch nicht in Frage stellen wollte.

exercise of a right under the well-established prohibition of venire contra factum proprium. The request was therefore not admitted by the board.

3.3 Entitlement to appeal

3.3.1 Entitlement to appeal – formal aspects

In **T 272/95** (OJ EPO 1999, 590) the following questions were referred to the Enlarged Board of Appeal:

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

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

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

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

3.3.2 Party adversely affected

(a) Applicant

The appellant's combined notice and statement of grounds in his appeal in **J 32/95** (OJ EPO 1999, 713) stated that the appeal was against the decision on rectification of the examining division. This decision in fact contained two orders: firstly, that the decision of the examining division was to be set aside, and secondly, that the application for reimbursement of the appeal fee was to be rejected.

The Board found that the appellant did not appear to be adversely affected within the meaning of Article 107 EPC by the decision of the examining division to rectify its decision to refuse the application, nor did he appear to have wanted to call into question this part of the examining division's findings. The Board thus

sible, car contrevenant à la règle bien établie qui interdit de "venire contra factum proprium" (revenir sur ce qu'on a fait soi-même). La requête a donc été rejetée par la chambre.

3.3 Personnes en droit de former un recours

3.3.1 Personnes en droit de former un recours – Aspects formels

Dans l'affaire **T 272/95** (JO OEB 1999, 590), les questions suivantes ont été soumises à la Grande Chambre de recours :

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

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

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

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

3.3.2 Décision ne faisant pas droit aux prétentions d'une partie

a) Demandeur

Dans l'affaire **J 32/95** (JO OEB 1999, 713), il ressortait de l'acte de recours et du mémoire exposant les motifs du recours produits par le requérant que le recours était dirigé contre la décision de révision préjudicielle prise par la division d'examen. En fait, le dispositif de cette décision s'articulait en deux parties, à savoir d'une part l'annulation de la décision prise par la division d'examen et, d'autre part, le rejet de la requête en remboursement de la taxe de recours.

La chambre a jugé qu'il ne semblait pas que la décision prise par la division d'examen de réviser sa décision de rejet de la demande n'ait pas fait droit aux prétentions du requérant, au sens de l'article 107 CBE, ni que celui-ci ait souhaité remettre en question cette partie des conclusions de la division d'examen. La chambre a

Daher legte die Kammer das Vorbringen des Beschwerdeführers dahingehend aus, daß die Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung gerichtet war, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr abzulehnen, und nicht gegen ihre Entscheidung, der Beschwerde abzuhelfen (s. auch "5. Abhilfe").

In der Sache **T 142/96** befand die Kammer, daß im Prüfungsverfahren unter der Begründung, auf die eine Abhilfeentscheidung gestützt ist, nicht nur die rechtlichen Gründe der Entscheidung zu verstehen sind, sondern auch die faktischen Gründe, auf denen die rechtlichen Gründe basieren. Daher sei die Rechtsgrundlage der Entscheidung zwar erfüllt gewesen, erhebliche Meinungsunterschiede zwischen der Prüfungsabteilung und den Anmeldern bezüglich der wesentlichen faktischen Gründe aber nicht gelöst worden. Daher habe die Entscheidung die Anmelder um eine Prüfung der strittigen faktischen Gründe, auf denen die angefochtene Entscheidung beruhte, durch die Beschwerdekammer gebracht. Nach Auffassung der Kammer waren die Anmelder daher durch die Abhilfeentscheidung beschwert (s. auch "5. Abhilfe").

3.4 Form und Frist

3.4.1 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift

a) Regel 64 a) EPÜ

In der Sache **T 1/97** entschied die Kammer, daß die Beschwerdeschrift gemäß Regel 64 a) EPÜ den richtigen Namen des Beschwerdeführers enthalten muß. Ist der Name des Beschwerdeführers nicht korrekt angegeben, so kann dieser Mangel im Rahmen von Regel 65 (2) EPÜ beseitigt werden.

b) Regel 64 b) EPÜ

In **T 382/96** wurde entschieden, daß eine Beschwerde, deren Hauptantrag den Bestimmungen des EPÜ genügt, zulässig ist. Das EPÜ (Regel 65) sieht eine teilweise Unzulässigkeit im Umfang einzelner Hilfsanträge nicht vor. Hilfsanträge, die sprachlich nicht konkretisiert wurden, sind jedoch nicht im Sinne von Regel 64 b) EPÜ zulässig, weil sie den Umfang nicht angeben, in dem die Änderung/Aufhebung der angefochtenen Entscheidung beantragt wird; dasselbe trifft auf Hilfsanträge zu, die nicht begrün-

interpreted the submissions of the appellant to mean that the appeal had been filed against the decision of the examining division not to grant reimbursement of the appeal fee and not against the decision of the examining division to grant interlocutory revision (see also section 5, "Interlocutory revision", below).

The board found in **T 142/96** that, during the examination procedure, the grounds which formed the basis of a decision on rectification should not be interpreted to mean only the legal basis of the decision but also the factual reasons supporting the legal basis. Thus, although the legal basis of the decision was considered to have been met, substantial differences between the examining division and the applicants regarding the essential factual reasons had not been resolved. The decision thereby deprived the applicants of an examination by the appeal board of the contentious factual issues which formed the basis of the decision at issue. In the board's view, therefore, the applicants had been adversely affected by the decision on rectification (see also section 5, "Interlocutory revision", below).

3.4 Form and time limit of appeal

3.4.1 Form and content of appeal

(a) Rule 64(a) EPC

In **T 1/97** the board held that in order to comply with Rule 64(a) EPC the notice of appeal should contain the true name of the appellant. If the appellant's name was not given correctly, this deficiency could be remedied under Rule 65(2) EPC.

(b) Rule 64(b) EPC

In **T 382/96** it was decided that an appeal was admissible if its main request satisfied the provisions of the EPC. The EPC (Rule 65) did not provide for partial inadmissibility on the basis of the scope of individual auxiliary requests. Auxiliary requests which were not specific enough were, however, not admissible within the meaning of Rule 64(b) EPC because they did not indicate the extent to which amendment or cancellation of the contested decision was requested. The same applied to

considéré ainsi que les arguments du requérant visaient à attaquer la décision de la division d'examen de ne pas accorder le remboursement de la taxe de recours, et non à contester sa décision d'octroi de la révision préjudicielle (voir aussi "5. Révision préjudicielle" infra).

Dans la décision **T 142/96**, la chambre a estimé que pendant la procédure d'examen les motifs sur lesquels se fonde une décision de révision préjudicielle ne doivent pas être considérés comme étant uniquement les motifs constituant le fondement juridique de la décision, mais aussi comme étant les motifs de fait qui étayaient les motifs de droit. Ainsi, même si le fondement juridique de la décision a été considéré comme valable, des divergences de vues notables subsistaient entre la division d'examen et les demandeurs au sujet des motifs de fait essentiels. La décision qui avait été prise avait ainsi privé les demandeurs de la possibilité de faire examiner par la chambre de recours les questions de fait litigieuses sur lesquelles se fondait la décision contestée. De l'avis de la chambre, la décision de révision préjudicielle n'avait donc pas fait droit aux prétentions des demandeurs (voir aussi "5. Révision préjudicielle" infra).

3.4 Forme et délai de recours

3.4.1 Forme et contenu de l'acte de recours

a) Règle 64 a) CBE

Dans l'affaire **T 1/97**, la chambre a décidé que pour être conforme aux dispositions de la règle 64 a) CBE, l'acte de recours devait mentionner le véritable nom du requérant. Si ce nom n'était pas correctement indiqué, il était possible selon la règle 65(2) CBE de remédier à cette irrégularité.

b) Règle 64 b) CBE

Dans la décision **T 382/96**, il a été décidé qu'un recours dont la requête principale satisfait aux conditions requises par la CBE doit être considéré comme recevable. La CBE (règle 65) ne prévoit pas que le recours soit partiellement irrecevable au regard de certaines des requêtes subsidiaires. Des requêtes subsidiaires qui n'ont pas été explicitement formulées ne sont toutefois pas recevables au regard de la règle 64 b) CBE, car elles n'indiquent pas la mesure dans laquelle la modi-

det (substantiiert) wurden im Sinne von Artikel 108 Satz 2.

3.5 Beschwerdebeurteilung

In **T 252/95** wurde von der Beschwerdeführerin der Einwand erhoben, die Beschwerde sei unbegründet, da sie sich nur auf neue Tatsachen und Beweismittel stütze, die nicht zuzulassen seien. Die Kammer stellte fest, daß eine Begründung im Sinne von Artikel 108 (2) EPÜ auch dann als ausreichend angesehen werden kann, wenn ein neuer Tatbestand vorgebracht wird, der der Entscheidung die rechtliche Grundlage entzieht. Das gilt auch dann, wenn die Einspruchsgründe auf einen neuen Sachverhalt gestützt werden und eine Auseinandersetzung mit den Gründen der Entscheidung der Einspruchsabteilung vollständig fehlt.

In der Sache **T 162/97** enthielt die Begründung der Beschwerde gegen den Widerruf des Patents einen geänderten Anspruch. Der Beschwerdegegner/Einsprechende argumentierte, daß die Beschwerde nach Artikel 108 EPÜ unzulässig sei, weil der neue geänderte Anspruch nicht die Beschwerdeschrift stütze, in der die Aufrechterhaltung des Streitpatents in vollem Umfang beantragt worden sei.

Die Kammer stimmte dem nicht zu. Aus der Beschwerdebeurteilung gehe eindeutig die Auffassung des Beschwerdeführers hervor, daß die Begründung der angefochtenen Entscheidung angesichts des geänderten Anspruchs nicht mehr gültig sei. Außerdem werde in der Beschwerdebeurteilung ausdrücklich auf einen Kausalzusammenhang zwischen dem geänderten Anspruch und der Begründung der angefochtenen Entscheidung hingewiesen. Somit liege ein deutlicher Hinweis auf die faktischen und rechtlichen Gründe vor, aus denen die angefochtene Entscheidung nach Auffassung des Beschwerdeführers aufgehoben werden solle.

Wenn eine Beschwerde allerdings keinen Zusammenhang mit der Begründung der angefochtenen Entscheidung (mangelnde erfinderische Tätigkeit) aufweist und sich, gestützt auf eine neue Entgegenhaltung, nur auf einen neuen Einspruchsgrund (mangelnde Neuheit) bezieht, widerspricht dies den in G 9/91 und G 10/91 (ABI. EPA 1993, 408 und 420) aufgestellten Grundsätzen, wonach

auxiliary requests which were not substantiated within the meaning of Article 108.

3.5 Statement of grounds of appeal

In **T 252/95** the appellant objected that the appeal was unfounded as it was based only on new facts and evidence which were not admissible. The board held that grounds within the meaning of Article 108(2) EPC could be deemed to be sufficient if new facts were submitted which removed the legal basis from the decision. That also applied where the grounds for opposition were based on new facts and there was no discussion whatsoever of the grounds for the opposition division's decision.

The grounds of appeal in **T 162/97** against the revocation of the patent contained an amended claim. The respondent/opponent argued that the appeal was inadmissible under Article 108 EPC, as the new amended claim did not support the notice of appeal, which requested maintenance in full of the patent in suit.

The board disagreed. It was clear from the statement of grounds of appeal that the appellant considered that the reasoning in the decision under appeal no longer applied in view of the amended claim. The statement of grounds of appeal also explicitly indicated a causal link between the amended claim and the reasons given in the decision under appeal. There was thus a clear indication of the factual and legal reasons why the appellant considered the decision under appeal should be set aside.

However, an appeal unconnected with the reasons given in the appealed decision (lack of inventive step) and directed only to a new ground for opposition (lack of novelty) based on a new document was contrary to the principles laid down in decisions G 9/91 and G 10/91 (OJ EPO 1993, 408 and 420), according to which an appeal should be within the same legal and factual

fiction/révocation de la décision attaquée est demandée ; cela vaut aussi pour les requêtes subsidiaires qui n'ont pas été motivées (fondées) au sens de l'article 108, deuxième phrase.

3.5 Mémoire exposant les motifs du recours

Dans l'affaire **T 252/95**, la requérante avait objecté que le recours n'était pas motivé, car il reposait uniquement sur des preuves et faits nouveaux qui ne devaient pas être admis. La chambre a jugé qu'un exposé des motifs du recours au sens de l'article 108(2) CBE, deuxième phrase, peut être considéré comme suffisant même lorsqu'il est allégué de nouveaux faits qui privent la décision de sa base juridique. Il en va de même lorsque les motifs d'opposition sont étayés par de nouveaux faits et qu'il n'a été nullement discuté des motifs de la décision de la division d'opposition.

Dans l'affaire **T 162/97**, l'exposé des motifs du recours formé contre la décision de révocation du brevet comportait une revendication modifiée. L'intimé/l'opposant avait soutenu que le recours était irrecevable au regard de l'article 108 CBE, car la nouvelle revendication modifiée ne pouvait étayer le recours, par lequel il était demandé le maintien du brevet en litige dans son intégralité.

La chambre a estimé au contraire qu'il ressortait clairement du mémoire exposant les motifs du recours que, pour le requérant, l'argumentation de la décision attaquée n'était plus valable du fait de la production de la revendication modifiée. Le mémoire exposant les motifs du recours mentionnait lui aussi explicitement un lien de cause à effet entre la revendication modifiée et les motifs avancés dans la décision attaquée, si bien que les motifs de fait et de droit pour lesquels le requérant avait estimé que la décision attaquée devait être annulée se voyaient clairement indiqués.

Toutefois, un recours sans rapport avec les motifs énoncés dans la décision attaquée (absence d'activité inventive) et portant uniquement sur un nouveau motif d'opposition (absence de nouveauté) invoqué sur la base d'un nouveau document est contraire aux principes énoncés dans les décisions G 9/91 et G 10/91 (JO OEB 1993, 408 et 420), dans lesquelles il a été déclaré qu'un recours

der rechtliche und faktische Rahmen bei einer Beschwerde derselbe sein muß wie beim Einspruchsverfahren. Sie kommt einem neuen Einspruch gleich und ist somit unzulässig (T 1007/95, ABI. EPA 1999, 733).

4. Zurückverweisung

In der Sache T 83/97 entschied die Kammer, daß die Beschwerdeinstanz nicht verpflichtet ist, bei jedem Vorbringen eines neuen Sachverhalts nach Artikel 111 (1) EPÜ zurückzuverweisen, d. h. daß die Beteiligten nicht in jeder einzelnen Verfahrenssituation ein absolutes Recht auf zwei Instanzen haben. Angesichts der Sachlage dieses Falles befand die Kammer aber, daß ein Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ vorgelegen hätte, wenn abschließend über alle offenen Fragen gegen die Anträge der Beteiligten entschieden worden wäre, die über die Möglichkeit eines solchen Verfahrens nicht vorgewarnt worden waren, so daß sie entsprechend der langjährigen Praxis der Beschwerdekammern entschied, die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen.

Ähnlich befand die Kammer auch in der Sache T 249/93, daß es nach Artikel 111 (1) EPÜ im Ermessen der Kammer stehe, selbst über eine Frage zu entscheiden oder die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen. Die Beteiligten hätten nicht in jedem noch so späten Verfahrensstadium Anspruch auf zwei Rechtsinstanzen. Während die Kammer in einem frühen Stadium ihr Ermessen in der Regel dahingehend ausübe, daß sie die Angelegenheit zurückverweise, sei der Fall anders gelagert, wenn eine Zurückverweisung bedeuten würde, daß eine endgültige Entscheidung erst nach Erlöschen des Patents getroffen würde; in diesem Fall wäre die Kammer geneigt, selbst zu entscheiden, falls keine triftigen Gründe dagegen sprächen.

In der Sache 679/97 räumte die Einspruchsabteilung, als die Angelegenheit zum zweiten Mal an sie zurückverwiesen wurde, entgegen der Entscheidung der Kammer keine Gelegenheit ein, zur Zulässigkeit verspätet vorgelegter Dokumente Stellung zu nehmen. Die Kammer beurteilte dies zwar als einen sehr wesentlichen Verfahrensmangel, erachtete es aber angesichts des Interesses der Beteiligten an einer

framework as the opposition proceedings. It was tantamount to a new opposition and was thus inadmissible (T 1007/95, OJ EPO 1999, 733).

4. Remittal to the department of first instance

The board was of the opinion in T 83/97 that it was not mandatory for the appellate instance to remit under Article 111(1) EPC every time a fresh case was raised before it, ie that the right to two instances might not in each and every procedural situation be an absolute right of the parties concerned. However, in the circumstances of the case the board found that it would have been a violation of Article 113 EPC to have given a final decision on all outstanding substantive matters against the requests of the parties, who had had no advance warning of such a procedural possibility, and in view of the long-standing practice of the boards of appeal and so remitted the case to the department of first instance.

Similarly, in T 249/93 the board also held that under Article 111(1) EPC, whether the board itself decided an issue, or whether it referred the matter back to the first-instance department for decision, was within the discretion of the board. Parties did not have a right to have each issue decided by two instances, however late a stage the proceedings had reached. Whereas at an early stage of the proceedings, the board usually exercised its discretion to remit the matter, where remittal of the case might mean that a final decision was not reached until after the expiry of the patent, the position was different and the board would be inclined to decide the issue itself, unless there were strong reasons for not doing so.

In T 679/97, on the second remittal to the opposition division, the latter, in contravention of the decision of the board, gave no opportunity to comment on the admissibility of late-filed documents. Although the board considered this a very serious substantial procedural violation, it judged it necessary to exercise the powers of the opposition division under Article 111(1) EPC and proceed with the appeal itself, in view of the interest of

doit se situer dans le même cadre de droit et de fait que la procédure d'opposition. Le recours qui avait été formé équivalait à une nouvelle opposition et était donc irrecevable (T 1007/95, JO OEB 1999, 733).

4. Renvoi à la première instance

Dans l'affaire T 83/97, la chambre a jugé que l'instance de recours n'est pas tenue de renvoyer à la première instance toute nouvelle affaire qui lui a été soumise, comme le prévoit l'article 111(1) CBE, ce qui signifie que le droit d'être entendu par deux instances ne peut constituer un droit absolu des parties concernées à n'importe quel stade de n'importe quelle procédure. La chambre a considéré toutefois dans cette circonstance, que cela aurait été aller à l'encontre de l'article 113 CBE que de statuer définitivement sur toutes les questions de fond en instance sans faire droit aux requêtes des parties qui n'avaient pas été prévenues à l'avance de cette possibilité et, eu égard à la jurisprudence constante des chambres de recours, elle a renvoyé l'affaire à la première instance.

De même, dans l'affaire T 249/93, la chambre a jugé que, conformément à l'article 111(1) CBE, la chambre dispose d'un pouvoir d'appréciation pour décider soit de statuer elle-même sur une question, soit de renvoyer l'affaire devant la première instance pour décision. Les parties ne disposent pas d'un droit leur permettant d'exiger que chaque question soit tranchée par deux instances, si tardif que puisse être le stade de la procédure auquel on se trouve. Au début de la procédure, la chambre exerce généralement son pouvoir d'appréciation pour renvoyer l'affaire à l'instance précédente, mais lorsque ce renvoi peut signifier qu'il ne sera pris de décision définitive qu'après l'expiration du brevet, la situation est différente et la chambre aurait plutôt tendance à statuer elle-même sur la question, sauf si elle a de sérieuses raisons pour ne pas le faire.

Dans la décision T 679/97, l'affaire avait été renvoyée pour la deuxième fois à la division d'opposition qui, contrevenant à la décision de la chambre, n'avait pas donné aux parties la possibilité de présenter leurs observations au sujet de la recevabilité de documents produits tardivement. La chambre a considéré qu'il s'agissait là d'un vice substantiel de procédure qui lui paraissait très grave, mais elle a tout de même jugé

abschließenden Entscheidung für erforderlich, gemäß Artikel 111 (1) EPÜ im Rahmen der Zuständigkeit der Einspruchsabteilung tätig zu werden und sich selbst mit der Beschwerde zu befassen.

5. Abhilfe

In der Sache **T 142/96** wurde die Anmeldung wegen mangelnder Neuheit gegenüber der Entgegenhaltung D3 zurückgewiesen. Der daraufhin eingelegten Beschwerde half die Prüfungsabteilung aufgrund von Änderungen des Anspruchs 1 nach Artikel 109 (1) EPÜ ab. Im anschließenden Prüfungsverfahren wurde ein neuer Anspruch 1 eingereicht; dieser war nach Auffassung der Prüfungsabteilung ebenfalls nicht neu gegenüber der Entgegenhaltung D3. Daher wurde die Anmeldung nochmals zurückgewiesen ("zweite Entscheidung").

Die Anmelder legten auch gegen die zweite Entscheidung Beschwerde ein. Nach Änderungen des Anspruchs 1 half die Prüfungsabteilung auch dieser Beschwerde ab. Im Prüfungsverfahren nach der Abhilfeentscheidung wurde den Anmeldern mitgeteilt, daß der Anspruch 1 gegenüber der Entgegenhaltung D3 nicht erfinderisch sei. Daraufhin legten sie die jetzige Beschwerde gegen die Abhilfe der zweiten Beschwerde ein und beantragten, daß diese Entscheidung und die zweite Entscheidung der Prüfungsabteilung auf Zurückweisung der Anmeldung aufgehoben und ein Patent auf der Grundlage der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anträge erteilt werden solle.

Die Kammer befand, daß die zweite Abhilfeentscheidung beschwerdefähig sei und der Anmelder durch sie beschwert sei, weil der Befund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit auf einer Auslegung von D3 basiere, die bereits zum Befund der mangelnden Neuheit in der zweiten Entscheidung geführt habe und von den Anmeldern angefochten worden sei. Im Prüfungsverfahren sollten unter der Begründung, auf die eine Abhilfeentscheidung gestützt sei, nicht nur die rechtlichen Gründe der Entscheidung zu verstehen sein, sondern auch die faktischen Gründe, auf denen die rechtlichen Gründe basierten. Daher habe die Entscheidung die Anmelder um eine Prüfung der strittigen faktischen Gründe, auf denen die strittige Entscheidung beruhte, durch die Beschwerdekammer gebracht. Nach Auffassung der Kammer waren

the parties in having the case finally decided.

5. Interlocutory revision

In **T 142/96** the application was refused on the ground of lack of novelty having regard to document D3. Following an appeal the examining division rectified its decision under Article 109(1) EPC in view of amendments to claim 1. During the subsequent examination proceedings a new claim 1 was filed, which was considered by the examining division to lack novelty having regard to the same document D3. The application was accordingly refused again ("second decision").

The applicants also lodged an appeal against the second decision. In view of amendments to claim 1, the examining division rectified the second decision. During the examination proceedings following the rectification, the applicants were informed that claim 1 did not involve an inventive step having regard to document D3. They filed the appeal in question against the decision on rectification of the second appeal and requested that this decision and the second decision of the examining division refusing the application be set aside and a patent be granted on the basis of requests filed with the statement of the grounds of appeal.

The board held that the decision on rectification of the second decision was an appealable decision and the appellant had been adversely affected by that decision because the finding of lack of inventive step was based on an interpretation of D3 which was the same as that which had led to the finding of lack of novelty in the second decision and which had been disputed by the applicants. During examination proceedings, the grounds which formed the basis of a decision should not be interpreted as meaning only the legal basis of the decision but also the factual reasons supporting the legal basis. The decision on rectification deprived the applicants of an examination by the appeal board of the contentious factual issues which formed the basis of the second decision. Therefore, the applicants

qu'elle devait, conformément à l'article 111(1) CBE, exercer les compétences de la division d'opposition et statuer elle-même sur le recours, les parties ayant intérêt à ce qu'une décision définitive soit rendue sur l'affaire.

5. Révision préjudicielle

Dans l'affaire **T 142/96**, la demande a été rejetée pour absence de nouveauté par rapport au document D3. Un recours ayant été formé, la division d'examen y a fait droit, conformément à l'article 109(1) CBE, compte tenu des modifications apportées à la revendication 1. Au cours de la procédure d'examen qui a suivi, il a été déposé une nouvelle revendication 1 qui a été considérée par la division d'examen comme dépourvue de nouveauté par rapport à ce même document D3. La demande a par conséquent été rejetée à nouveau ("seconde décision").

Les demandeurs ont également formé un recours à l'encontre de la seconde décision. La division d'examen a fait droit à ce recours, vu les modifications apportées à la revendication 1. Au cours de la procédure d'examen qui a suivi, les demandeurs ont été informés que l'objet de la revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive par rapport au document 3. Les demandeurs ont formé recours contre la décision de révision préjudicielle de la seconde décision et ont demandé que cette décision ainsi que la seconde décision de rejet de la demande prise par la division d'examen soient annulées et qu'un brevet soit délivré sur la base de requêtes déposées en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours.

La chambre a estimé que la décision de révision préjudicielle de la seconde décision était susceptible de recours et qu'elle n'avait pas fait droit aux prétentions des demandeurs puisque la division d'examen avait conclu au défaut d'activité inventive en se fondant sur une interprétation du document D3 qui était la même que celle qui l'avait conduite à constater l'absence de nouveauté de l'objet de la revendication dans la seconde décision, et que cette interprétation avait été contestée par les demandeurs. Il convenait de considérer que dans la procédure d'examen, les motifs sur lesquels se fonde la décision ne sont pas uniquement les motifs juridiques sur la base desquels a été rendue la décision, mais aussi les faits qui étayaient les motifs juridiques. La décision de révision préjudicielle avait privé les deman-

die Anmelder daher durch die Abhilfeentscheidung beschwert.

Bezüglich der beantragten Rückzahlung der Beschwerdegebühr für die jetzige Beschwerde befand die Kammer, daß die Praxis der Wiederaufnahme der Prüfung nach der Abhilfe fragwürdig sei. Sie entschied, daß die Abhilfe der zweiten Entscheidung gegen den Artikel 109 EPÜ zugrunde liegenden Grundsatz der Verfahrensökonomie verstoße. Dies sei ein wesentlicher Verfahrensmangel, der zu der jetzigen unnötigen Beschwerde geführt habe. Angesichts dieser Umstände sei die Rückzahlung der Beschwerdegebühr für die jetzige Beschwerde angemessen.

In **J 32/95** (ABI. EPA 1999, 713) gewährte die Prüfungsabteilung Abhilfe, lehnte dabei aber die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ab. Der Beschwerdeführer legte gegen diese Zurückweisung Beschwerde ein und mußte eine zweite Beschwerdegebühr entrichten.

Hält das Organ, dessen Entscheidung angefochten wurde, die Erfordernisse des Artikels 109 EPÜ bezüglich der Abhilfe für erfüllt, nicht aber die Erfordernisse der Regel 67 EPÜ bezüglich der Rückzahlung der Beschwerdegebühr, so hat es nach Auffassung der Juristischen Beschwerdekammer der Beschwerde abzuhelpen und den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorzulegen. Falls der Beschwerde abgeholfen werde, sei das erstinstanzliche Organ nicht befugt, einen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen. Diese Befugnis liege bei der Beschwerdekammer.

Die Juristische Beschwerdekammer betonte, daß die Abhilfe als Verfahrensinstrument laut Artikel 109 EPÜ dem erstinstanzlichen Organ nur zur Verfügung stehe, wenn es eine Entscheidung zugunsten des Anmelders treffe, d. h. der Beschwerde abhelfe. Anderenfalls sei die Beschwerde der Beschwerdekammer vorzulegen. Somit folge nach Ansicht der Kammer die Auslegung, wonach das erstinstanzliche Organ laut Regel 67 EPÜ lediglich zugunsten des Beschwerdeführers entscheiden könne, aber nicht befugt sei, einen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen, der in Artikel 109 EPÜ fest-

had been adversely affected by the decision on rectification.

As to the requested refund of the appeal fee for the appeal at issue the board held that the practice of re-opening examination after rectification was questionable. It found that the decision on rectification of the second decision was contrary to the principle of procedural economy underlying Article 109 EPC. This constituted a substantial procedural violation which gave rise to the unnecessary appeal at issue. Reimbursement of the appeal fee for the appeal was equitable under the circumstances.

In **J 32/95** (OJ EPO 1999, 713) the examining division granted interlocutory revision but did not on this occasion grant the reimbursement of the appeal fee. The appellant lodged an appeal against this refusal and had to pay a second appeal fee.

The Legal Board held that if the department whose decision was contested considered that the requirements of Article 109 EPC for interlocutory revision were fulfilled, but not those of Rule 67 EPC for reimbursement of the appeal fee, it should rectify its decision and remit the request for reimbursement of the appeal fee to the board of appeal for a decision. In the event of interlocutory revision, the department of first instance did not have the power to refuse a requested reimbursement of appeal fee. Such power lay with the board of appeal.

The Legal Board pointed out that according to Article 109 EPC, interlocutory revision, as a procedural instrument, was only at the disposal of the department of first instance where it took a decision in favour of the applicant, ie where it granted interlocutory revision. Otherwise the appeal should be remitted to the board of appeal. Thus, in the board's view, to interpret Rule 67 EPC to mean that the department of first instance could only take a decision in favour of the applicant but had no power to refuse a requested reimbursement, accorded with the distribution of powers between the

deurs de la possibilité de faire examiner par la chambre de recours les questions de fait litigieuses sur lesquelles s'était fondée la deuxième décision qu'ils avaient contestée. La décision de révision préjudicielle n'avait donc pas fait droit aux prétentions des demandeurs.

En ce qui concernait la demande de remboursement de la taxe de recours due pour ce recours, la chambre a jugé contestable la pratique consistant à rouvrir une procédure d'examen après la révision préjudicielle. Elle a estimé que la décision de révision préjudicielle de la seconde décision était contraire au principe de conduite rationnelle de la procédure sur lequel se fondait l'article 109 CBE et qu'elle constituait un vice substantiel de procédure qui était à l'origine de ce recours superflu qui avait été formé. La chambre a considéré qu'il était équitable dans ces conditions de rembourser la taxe de recours.

Dans l'affaire **J 32/95** (JO OEB 1999, 713), la division d'examen avait accordé la révision préjudicielle, mais avait refusé le remboursement de la taxe de recours. Le requérant a formé un recours contre ce refus et a dû acquitter une deuxième taxe de recours.

La chambre de recours juridique a estimé que si l'instance dont la décision est attaquée considère que les conditions requises à l'article 109 CBE pour l'octroi de la révision préjudicielle sont remplies, mais pas celles requises à la règle 67 CBE pour le remboursement de la taxe de recours, elle doit faire droit au recours et déférer à la chambre de recours, pour décision, la requête en remboursement de la taxe de recours. Lorsque la première instance accorde la révision préjudicielle, elle n'a pas compétence pour rejeter une requête en remboursement de la taxe de recours. Une telle compétence appartient à la chambre de recours.

La chambre juridique a fait observer que selon l'article 109 CBE, la première instance ne peut mettre en oeuvre la procédure de révision préjudicielle que lorsqu'elle rend une décision en faveur du demandeur, c'est-à-dire lorsqu'elle décide d'accorder cette révision préjudicielle. Sinon, le recours doit être déféré à la chambre de recours. Par conséquent, de l'avis de la chambre, considérer que la règle 67 CBE signifie que la première instance peut uniquement statuer en faveur du demandeur, mais qu'elle n'a pas compétence pour rejeter une requête en remboursement est une interprétation en accord avec

gelegten Aufteilung der Zuständigkeit zwischen den erstinstanzlichen Organen und den Beschwerdekammern bezüglich des Gegenstands der Beschwerde.

Da kein wesentlicher Verfahrensmangel vorlag, der eine notwendige Voraussetzung auch für die Abhilfe ist, lehnte die Juristische Beschwerdekammer die Rückzahlung der ersten Beschwerdegebühr ab. Die Kammer ordnete jedoch die Rückerstattung der zweiten Beschwerdegebühr an, denn das Fehlen der Befugnis zur Entscheidung in der Sache gilt in der Regel als sehr wesentlicher Mangel des Entscheidungsprozesses, der zur Folge hat, daß die Entscheidung schon aus diesem Grund aufgehoben werden muß. Im vorliegenden Fall war die Prüfungsabteilung nicht befugt, die Rückzahlung der ersten Beschwerdegebühr abzulehnen und handelte in Überschreitung ihrer Befugnisse (*ultra vires*).

6. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren

6.1 Kriterien für die Berücksichtigung geänderter Ansprüche

6.1.1 Zeitpunkt der Einreichung – Schwierigkeit der Prüfung

In der Sache **T 401/95** wurde der erste Hilfsantrag am Ende der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht; er umfaßte wesentliche Änderungen der Verwendungsansprüche.

Die Kammer bestätigte, daß die Zulassung neuer Anträge im Verfahren im Ermessen der Beschwerdekammer liege und daß zu den entscheidenden Kriterien für die Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens gehöre, ob die geänderten Ansprüche eindeutig gewährbar seien und ob die andere Beteiligte die neuen Fragen, die daraus entstünden, voraussichtlich ohne unververtretbare Verzögerung des Verfahrens prüfen könne. Da die Änderungen im vorliegenden Fall weder den Bestimmungen des Artikels 84 noch denen des Artikels 123 (2) EPÜ genügten, entschied die Kammer, daß sie nicht eindeutig gewährbar seien, und ließ sie daher nicht im Verfahren zu.

In der Entscheidung **T 794/94** stellte die Kammer fest, daß ein Antrag bessere Chancen habe, noch in einem sehr späten Stadium zugelassen zu werden, wenn schnell geprüft wer-

departments of first instance and the boards of appeal with respect to the object of the appeal, as laid down in Article 109 EPC.

The Legal Board did not order the reimbursement of the first appeal fee because no substantial procedural violation had occurred, a prerequisite also in the case of interlocutory revision. However, the Board ordered the reimbursement of the second appeal fee because lack of power to decide on the matter is generally considered to be a very fundamental defect in the decision-making process with the result that the decision generally has to be set aside for this reason alone. In the present case the examining division had no power to decide on the refusal of the reimbursement of the first appeal fee and thus acted *ultra vires*.

6. Filing of amended claims in appeal proceedings

6.1. Criteria for taking amendments to claims into consideration

6.1.1 Time of filing – difficulty of examination

In **T 401/95** the first auxiliary request was filed at the end of oral proceedings before the board and comprised substantial amendments to the use claims.

The board confirmed that the admission of new requests into the proceedings was a matter for the discretion of the board of appeal and that crucial criteria for exercising due discretion were whether or not the amended claims were clearly allowable and whether or not they gave rise to fresh issues which the other party could reasonably be expected to deal with properly without unjustified procedural delay. Since the amendments in the case at issue did not comply with either Article 84 or Article 123(2) EPC, the board held that they were clearly not allowable and therefore did not admit them into the proceedings.

In **T 794/94** the board noted that the chances of a request being accepted even at a very late stage were much improved if it could quickly be checked that the request met the

l'article 109 CBE, qui régit la répartition des compétences entre l'instance du premier degré et la chambre de recours.

La chambre juridique n'a pas ordonné le remboursement de la première taxe de recours, au motif que la condition requise également en cas de révision préjudicielle, selon laquelle il doit y avoir eu vice substantiel de procédure, n'était pas remplie. La chambre a cependant ordonné le remboursement de la deuxième taxe de recours, car le défaut de compétence pour statuer est en général considéré comme une irrégularité fondamentale dans le processus de prise de décision, qui entraîne normalement l'annulation de la décision pour ce seul motif. En l'espèce, la division d'examen n'avait pas compétence pour refuser le remboursement de la première taxe de recours, si bien qu'elle a outrepassé ses pouvoirs.

6. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours

6.1 Critères pour la prise en considération des modifications des revendications

6.1.1 Date du dépôt – difficulté de l'examen

Dans l'affaire **T 401/95**, la première requête subsidiaire, qui avait été présentée à la fin de la procédure orale devant la chambre, comportait des revendications d'utilisation considérablement modifiées.

La chambre a confirmé que l'admission de nouvelles requêtes dans la procédure relevait du pouvoir d'appréciation de la chambre, et que les critères fondamentaux à prendre en considération pour exercer dûment ce pouvoir consistent à déterminer si les revendications modifiées sont ou non clairement admissibles, et si elles soulèvent ou non de nouvelles questions que la partie adverse serait raisonnablement censée traiter de façon appropriée, sans occasionner de retards de procédure injustifiés. Etant donné que dans cette affaire, les modifications ne satisfaisaient ni aux dispositions de l'article 84, ni à celles de l'article 123(2) CBE, la chambre a estimé qu'elles n'étaient pas clairement admissibles, et ne les a donc pas admises dans la procédure.

Dans l'affaire **T 794/94**, la chambre relève qu'une requête a d'autant plus de chances d'être admise, même à un stade très tardif, que l'on peut rapidement vérifier si elle remplit les

den könne, ob er den Anforderungen der Artikel 123 und 84 EPÜ genüge, notwendig sei, um einen Einspruchsgrund auszuräumen, und diesen Zweck erfülle. Daher sei es empfehlenswert, nicht nur eine Reinschrift der geänderten Ansprüche einzureichen, sondern auch eine Kopie der erteilten Ansprüche, der zu entnehmen sei, durch welche Hinzufügungen und Streichungen von Wörtern die Ansprüche des neuen Antrags aus den erteilten Ansprüchen abzuleiten seien. Ferner sollten für jede Änderung alle Stellen in der ursprünglichen Beschreibung angegeben werden, die als Grundlage für diese Änderung dienen sollten, und es sollte angegeben werden, welcher Einspruchsgrund damit ausgeräumt werden solle.

Die Kammern nähmen eine konservative Haltung in der Frage ein, welche Änderungen zweckmäßig seien, damit nicht unnötig strittige Fragen hinzukämen und sich das Verfahren verlängere. Auch wenn der Patentinhaber vielleicht die Ansprüche völlig neu formulieren möchte, um klarzustellen, was als Erfindung angesehen werde, sei eine solche freie Formulierung nur bei der ursprünglichen Abfassung der Anmeldung möglich; während der Prüfung seien die Möglichkeiten hierzu eingeschränkt. In Inter-partes-Beschwerdeverfahren sei sie nicht zweckmäßig.

In Anlehnung an T 829/93 stellte die Kammer fest, daß die Hinzufügung von abhängigen Ansprüchen, die keinem der erteilten Ansprüche entsprächen, einen Einspruchsgrund nicht ausräumen könne und zu neuen Einwänden und Fragen Anlaß geben könnte, über die beraten werden müßte. Aus diesem Grund könne eine solche Hinzufügung nicht notwendig und zweckmäßig sein, und ein Antrag mit zusätzlichen abhängigen Ansprüchen werde daher wahrscheinlich nicht im Verfahren zugelassen.

7. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

7.1 Billigkeit

In **J 38/97** beantragte der Beschwerdeführer Einsicht in die gesamte Akte und beanstandete, daß ein technisches Gutachten nach Artikel 25 EPÜ in der ihm zugänglich gemachten Akte nicht enthalten sei. Er wurde darüber unterrichtet, daß solche Gutachten nach Artikel 128 (4) EPÜ von der Akteneinsicht ausgenommen seien. Die ausdrücklich beantragte beschwerdefähige Entscheidung bestand in einem von einem Direktor

requirements of Articles 123 and 84 EPC and was necessary and appropriate to meet a ground for opposition. Thus it was advisable to submit not just a clean copy of the amended claims, but a copy of the claims as granted indicating the verbal additions and deletions by which the claims of the new request were derived from the claims as granted. In addition, for each amendment, all passages in the original description which were relied on as providing a fair basis for that amendment should be stated, and it should be stated what ground for opposition that amendment served to avoid.

It was further made clear that the boards took a conservative view of the amendments which were appropriate in order to avoid unnecessary proliferation of the issues in dispute and lengthening of the proceedings. While the proprietor might wish to completely reformulate the claims in order to bring out what he considered to be the invention, such free formulation was only possible when drafting the application text originally, with a more limited opportunity during examination. It was not appropriate in inter partes appeal proceedings.

Following T 829/93 the board stated that the addition of dependent claims which did not correspond to any claims as granted could not remove a ground for opposition but might well give rise to new objections and issues which would require discussion. Thus such addition could not be necessary and appropriate, and a request containing additional dependent claims was likely to be refused admission into the proceedings.

7. Reimbursement of appeal fees

7.1 Fairness

In **J 38/97**, the appellant had requested inspection of the complete file and complained because a technical opinion pursuant to Article 25 EPC was not included in the file made available to him. He was informed that such opinions were not open to public inspection under Article 128(4) EPC. The expressly requested appealable decision consisted of a letter signed by a director in DG 2. The Board pointed out that a director

exigences des articles 123 et 84 CBE, et si elle est utile et nécessaire pour répondre à un motif d'opposition. Il est donc conseillé de soumettre non seulement une copie au propre des revendications modifiées, mais également une copie des revendications du brevet tel que délivré, sur laquelle sont signalés les suppressions et les ajouts décidés oralement, par lesquels les revendications selon la nouvelle requête se distinguent des revendications du brevet tel que délivré. En outre, il convient d'indiquer pour chaque modification tous les passages de la description initiale sur lesquels se fonde cette modification, ainsi que le motif d'opposition auquel elle est censée répondre.

Il est également précisé que lorsqu'elles sont appelées à juger de l'utilité d'une modification, les chambres adoptent une attitude prudente, afin d'éviter de multiplier inutilement les points en litige et d'allonger la procédure. Si le titulaire du brevet peut souhaiter reformuler complètement les revendications, afin de mettre en évidence ce qui est considéré comme étant l'invention, il ne jouit d'une telle liberté de rédaction que lors de la formulation du texte initial de la demande, cette possibilité étant plus restreinte au cours de l'examen. Pour ce qui concerne la procédure de recours inter partes, cela n'est pas approprié.

Suivant la décision T 829/93, la chambre a déclaré que si l'on ne pouvait répondre à un motif d'opposition en ajoutant des revendications dépendantes qui ne correspondent à aucune revendication du brevet tel que délivré, un tel ajout est en revanche susceptible de soulever de nouvelles objections et questions qui nécessiteraient un examen. Aussi cet ajout ne peut-il être ni utile ni nécessaire, si bien qu'une requête contenant des revendications dépendantes supplémentaires risque de ne pas être admise dans la procédure.

7. Remboursement de la taxe de recours

7.1 Équité

Dans l'affaire **J 38/97**, le requérant avait demandé à consulter le dossier dans son intégralité et s'était plaint de l'absence d'un avis technique selon l'article 25 CBE dans le dossier qui avait été mis à sa disposition. Il a été informé que de tels avis ne sont pas ouverts à l'inspection publique en vertu de l'article 128(4) CBE. La décision susceptible de recours qu'il avait expressément requise consistait en une lettre signée par un directeur

in der GD 2 unterzeichneten Schreiben. Die Kammer hob hervor, daß ein Direktor nach dem EPÜ nicht berechtigt sei, die vom Beschwerdeführer beantragte Entscheidung über die Akteneinsicht zu treffen. Seine Entscheidung sei daher von Anfang an nichtig (T 382/92). Da es sich nicht um eine Entscheidung eines der in Artikel 106 (1) erschöpfend aufgezählten Organe handle, sei die Beschwerde unzulässig.

Obwohl die Erfordernisse der Regel 67 nicht erfüllt waren, vertrat die Kammer angesichts der besonderen Umstände des vorliegenden Falls die Auffassung, daß die Frage der Rückzahlung der Beschwerdegebühr auf der Grundlage der Billigkeit geprüft werden müsse, die jedem Beteiligten ein faires Verfahren garantiere. Dieser Grundsatz bedeute auch, daß Entscheidungen über Akteneinsicht von nach dem EPÜ dazu befugten Organen oder Personen getroffen würden. Nach Ansicht der Kammer weckten Artikel 25 und 128 EPÜ die berechtigte Erwartung, daß eine Entscheidung über Akteneinsicht betreffend ein technisches Gutachten von der zuständigen Prüfungsabteilung getroffen würde und folglich nach Artikel 106 (1) EPÜ mit der Beschwerde anfechtbar wäre. Der Beschwerdeführer habe eine beschwerdefähige Entscheidung beantragt und könne deshalb zu Recht erwarten, daß die angefochtene Entscheidung vom zuständigen Organ und nicht von einer dazu nicht berechtigten Person getroffen würde. In Anwendung des Grundsatzes von Treu und Glauben, der zwischen dem EPA und den Anmeldern gilt, entsprach es bei dieser Sachlage der Billigkeit, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

7.2 Wesentlicher Verfahrensmangel

7.2.1 Definition

In **J 14/99** sowie in **J 15/99**, **J 21/98** (ABI. EPA 2000, 406), **J 22/98** und **J 6/99** wurde entschieden, daß ein Verfahrensmangel, der bei der Entscheidung keinerlei Rolle gespielt habe, nicht als wesentlich gelten könne.

7.2.2 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung

In **T 921/94** waren die Ausführungen des Beschwerdeführers in der angefochtenen Entscheidung bloß förmlich bestätigt worden, ohne daß in der Sache auf sie eingegangen wurde, so daß der Beschwerdeführer keine klare Vorstellung davon erhielt, warum seine Ausführungen nicht überzeugen konnten. Daher erfüllte

was not entitled under the EPC to take any decision on file inspection as requested by the appellant. His decision was therefore void ab initio (T 382/92). The appeal was inadmissible, as it did not lie from a decision of any of the departments exhaustively enumerated in Article 106(1) EPC.

Although the requirements of Rule 67 were not met, the board was of the opinion, in the particular circumstances of the case, that the question of reimbursement of the appeal fee had to be examined on the basis of equity, which guaranteed any party a right to fair procedure. This principle included the requirement that decisions on file inspection be taken by the departments or persons legally entitled by the EPC to do so. Articles 25 and 128 EPC created a legitimate expectation that a decision on file inspection concerning a technical opinion would be taken by the competent examining division and would consequently be appealable under Article 106(1) EPC. Having requested an appealable decision, the appellant could legitimately expect that the impugned decision was issued by the competent department and not by a person lacking legal authority. In accordance with the principle of good faith governing relations between the EPO and applicants, it was equitable in these circumstances to order the reimbursement of the appeal fee.

7.2 Substantial procedural violation

7.2.1 Definition

In **J 14/99**, as in **J 15/99**, **J 21/98** (OJ EPO 2000, 406), **J 22/98** and **J 6/99**, it was decided that a procedural violation which had not played any part in the decision could not be considered substantial.

7.2.2 Inadequate reasons given in the decision at first instance

In **T 921/94** the decision under appeal comprised a mere formal acknowledgment of the appellant's submissions, without dealing with them in substance, so that the appellant was not given a fair idea of why its submissions were not considered convincing. Therefore, in the board's judgment, the decision under appeal

de la DG 2. La chambre a fait observer qu'un directeur n'était pas habilité par la CBE à prendre une décision sur une inspection publique, comme l'avait demandé le requérant. Sa décision était donc nulle dès l'origine (T 382/92). Le recours n'ayant pas été formé contre une décision rendue par l'une des instances limitativement énumérées à l'article 106(1) CBE, il était irrecevable.

Bien que les exigences prévues à la règle 67 CBE n'aient pas été remplies, la chambre a estimé que dans les circonstances particulières de l'affaire, il y avait lieu d'examiner la question du remboursement de la taxe de recours au regard de l'équité qui garantit à toute partie le droit à une procédure équitable. Ce principe suppose que les décisions relatives à l'inspection publique doivent être prises par les instances ou les personnes habilitées à cet effet par la CBE. De l'avis de la chambre, une partie s'attend légitimement, au vu des articles 25 et 128 CBE, à ce qu'une décision relative à l'inspection publique d'un avis technique soit prise par la division d'examen compétente, et qu'elle soit donc susceptible de recours conformément à l'article 106(1) CBE. Après avoir requis une décision susceptible de recours, le requérant pouvait légitimement s'attendre à ce que la décision contestée fût prise par l'instance compétente et non par une personne non habilitée. Conformément au principe de bonne foi qui régit les relations entre l'OEB et les demandeurs, il était équitable dans ces circonstances d'ordonner le remboursement de la taxe de recours.

7.2 Vice substantiel de procédure

7.2.1 Définition

Dans les affaires **J 14/99**, **J 15/99**, **J 21/98** (JO OEB 2000, 406), **J 22/98** et **J 6/99**, il a été décidé qu'un vice de procédure qui n'a joué aucun rôle dans la décision ne peut être considéré comme substantiel.

7.2.2 Motivation insuffisante d'une décision rendue par la première instance

Dans l'affaire **T 921/94**, la décision contestée se bornait en fait à prendre formellement acte des arguments du requérant, sans les traiter au fond, si bien que le requérant ne savait pas pour quelles raisons ses arguments n'avaient pas été jugés convaincants. C'est pourquoi la chambre a jugé que la décision contestée ne satisfaisait

die angefochtene Entscheidung nach Auffassung der Kammer insoweit nicht die Erfordernisse der Regel 68 (2) EPÜ, als sie nicht hinreichend begründet war, was ebenfalls einem wesentlichen Verfahrensmangel gleichkommt.

In **T 755/96** (ABI. EPA 2000, 174) beschloß die Prüfungsabteilung, die beiden am Vortag der mündlichen Verhandlung als Haupt- bzw. erster Hilfsantrag eingereichten Anspruchsätze ebenso unberücksichtigt zu lassen wie den in der mündlichen Verhandlung gestellten Antrag, der Prüfung und dem Beschluß die ursprünglich eingereichten Ansprüche 26 bis 30 zugrunde zu legen.

Die Entscheidung, die zwei am Vortag der mündlichen Verhandlung eingereichten Anträge unberücksichtigt zu lassen, begründete die Prüfungsabteilung allein damit, daß sie nach Regel 71a EPÜ verspätet eingereicht worden seien. Nach Auffassung der Kammer kann diese Begründung der Prüfungsabteilung für die Nichtberücksichtigung der beiden Anträge aber nicht als ausreichender Grund für die Ermessensausübung betrachtet werden; sie stellt vielmehr lediglich einen Hinweis auf das der Prüfungsabteilung in Regel 71a EPÜ eingeräumte Ermessen dar.

Zur Nichtberücksichtigung des in der mündlichen Verhandlung gestellten Antrags stellte die Prüfungsabteilung in der Niederschrift über die mündliche Verhandlung lediglich fest, daß dieser Antrag nicht aus dem Stegreif beurteilt werden könne. Diese Feststellung ist jedoch eine bloße Behauptung, die weder durch rechtliche noch durch faktische Gründe gestützt wird.

Deshalb können die Argumente, die die Prüfungsabteilung als Begründung für die Nichtzulassung der Anträge des Beschwerdeführers zum Verfahren anführt, ohne dabei zwischen dem Interesse des EPA an einem zügigen Verfahrensabschluß und dem Interesse des Anmelders an einem angemessenen Patentschutz für seine Erfindung abzuwägen, nach Auffassung der Kammer keine ausreichende Grundlage für einen Beschluß zur Ausübung des Ermessens nach Regel 71a EPÜ bieten. In Anbetracht dessen ist die Kammer daher zu dem Schluß gelangt, daß die angefochtene Entscheidung nicht gemäß Regel 68 (2) EPÜ begründet wurde, was einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt.

did not meet the requirements of Rule 68(2) EPC, since it was not sufficiently reasoned. This failure amounted to a substantial procedural violation.

In **T 755/96** (OJ EPO 2000, 174) the examining division had decided not to consider two sets of claims filed one day before the oral proceedings as main request and first auxiliary request respectively, or a further request submitted during the oral proceedings, but only to examine and decide on the basis of the originally filed claims 26–30.

The decision not to consider the two requests filed one day before the oral proceedings was only based on the ground that they were filed too late according to Rule 71a EPC. However, in the board's judgment, this ground for not accepting the two requests could not be considered an adequate reason in support of the exercise of the examining division's discretion but rather constituted a mere reference to the power given to the examining division by the said Rule.

Regarding the refusal to consider the request submitted during the oral proceedings, the examining division had merely stated in the minutes of the oral proceedings that this request could not immediately be assessed. This was a bald assertion, unsupported by any legal or factual reasons.

Therefore, in the board's judgment, the arguments given by the examining division for not admitting the appellant's requests into the proceedings, which failed to balance the EPO's interest in a speedy conclusion of the proceedings against the appellant's interest in obtaining proper patent protection for its invention, could not provide an adequate basis for deciding on the exercise of discretion under Rule 71a EPC. In view of these considerations, the board concluded that the decision under appeal was not reasoned in accordance with Rule 68(2) EPC, which amounted to a substantial procedural violation.

pas aux exigences de la règle 68(2) CBE, dans la mesure où elle n'était pas suffisamment motivée, ce qui constituait également un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 755/96** (JO OEB 2000, 174), la division d'examen avait décidé de ne pas examiner deux jeux de revendications tels que déposés la veille de la procédure orale en tant que requête principale et première requête subsidiaire, ni la requête présentée lors de la procédure orale seulement en vue d'obtenir la délivrance d'un brevet sur la base des revendications 26 à 30 initialement déposées.

Si la division d'examen avait décidé de ne pas prendre en considération les deux requêtes présentées la veille de la procédure orale, c'était uniquement au motif qu'elles avaient été déposées tardivement au regard de la règle 71bis CBE. Toutefois, de l'avis de la chambre, ce motif invoqué par la division d'examen pour rejeter ces deux requêtes ne pouvait être considéré comme une raison suffisante pouvant justifier l'exercice de son pouvoir d'appréciation : pour la chambre, il s'agissait là plutôt d'une simple référence au pouvoir d'appréciation conféré à la division d'examen par ladite règle 71bis CBE.

Pour justifier par ailleurs son refus de prendre en considération la requête présentée au cours de la procédure orale, la division d'examen s'était bornée à constater dans le procès-verbal de la procédure orale qu'elle ne pouvait se prononcer dans l'immédiat au sujet de cette requête, mais ce n'était là qu'une simple affirmation qui ne s'appuyait sur aucun élément de fait ou de droit.

Par conséquent, la chambre a estimé que dans les arguments qu'elle avait invoqués pour refuser de prendre en considération dans la procédure les requêtes présentées par le requérant, la division d'examen n'avait pas cherché à établir un juste équilibre entre l'intérêt de l'OEB, qui doit pouvoir clore rapidement la procédure, et l'intérêt du requérant, qui doit pouvoir obtenir une protection par brevet appropriée pour son invention, et que par conséquent la division d'examen n'avait pas mis la chambre en mesure de contrôler l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 71bis CBE. La chambre a donc conclu des considérations qui précèdent que la décision attaquée n'avait pas été motivée comme l'exige la règle 68(2) CBE, ce qui constituait un vice substantiel de procédure.

VII. VERFAHREN VOR DER DISZIPLINARKAMMER

1. Erlaß der Vorschriften für die Durchführung der Prüfung

In **D 11/99** verwies die Kammer auf ihre Grundsatzentscheidung D 3/89 (ABI. EPA, 1991, 257) wonach die Bestimmungen, die der Verwaltungsrat oder, kraft Delegation, die Prüfungskommission zur Durchführung der Prüfung erläßt, von der Beschwerdekammer nur in sehr beschränktem Umfang auf ihre Rechtsgültigkeit überprüft werden können, weil für den Erlaß solcher Bestimmungen den zuständigen Gremien ein Ermessen zusteht. Solange das Gesetzgebungsorgan und die ihm nachgeordneten Instanzen ihren Ermessensspielraum nicht mißbrauchen, kann die Kammer nur die erlassenen Durchführungsbestimmungen auf den jeweiligen Fall anwenden.

2. Überprüfungsbefugnis der Disziplinarkammer in Prüfungsfragen

Nach Artikel 27 (1) VEP kann gegen die Entscheidungen der Prüfungskommission nur wegen Verletzung dieser Vorschriften oder einer bei ihrer Durchführung anzuwendenden Bestimmung Beschwerde erhoben werden.

Die Disziplinarkammer bestätigte in **D 20/96** unter Hinweis auf die ständige Rechtsprechung (D 1/92, ABI. EPA 1993, 357 und D 6/92, ABI. EPA 1993, 361), daß die Beschwerdekammer nicht als zweite Instanz gedacht ist, die befugt wäre zu prüfen, ob die Benotung der Prüfungsarbeiten eines Bewerbers sachlich angezeigt oder richtig ist, und die sich auf diese Weise mit ihrer sachlichen Einschätzung über diejenige der Prüfungskommission hinwegsetzen könnte. Auch in **D 6/98** bestätigte die Disziplinarkammer, daß sie grundsätzlich nicht dazu befugt ist, die Notengebung zu überprüfen, es sei denn, daß offensichtliche und schwerwiegende Fehler vorliegen, die ohne Wiedereröffnung des gesamten Beurteilungsverfahrens berücksichtigt werden können. Diese Bedingungen liegen den für eine Berichtigung von Fehlern gemäß Regel 89 EPU geltenden Voraussetzungen nahe, d. h. insbesondere bei Schreibfehlern oder Rechenfehlern in der Bewertung.

VII. DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL

1. Drawing up the examination procedure

In **D 11/99**, the Board referred to its decision of general principle D 3/89 (OJ EPO 1991, 257), according to which the validity of the examination procedure drawn up by the Administrative Council or by the Examination Board on its behalf could be scrutinised by the board of appeal only to a very limited extent, since the relevant bodies had discretionary powers in drawing up such procedures. As long as the legislative organ and subsidiary bodies had not misused their discretionary powers, the Disciplinary Board could apply the provisions concerning examinations only to the case in point.

2. Disciplinary Board's power of review in examination matters

Under Article 27(1) REE, an appeal lies from decisions of the Examination Board only on grounds of infringement of the Regulation or of any provision relating to its application.

In **D 20/96**, the Disciplinary Board confirmed, with reference to established case law (D 1/92, OJ EPO 1993, 357, and D 6/92, OJ EPO 1993, 361), that the board of appeal was not intended to be a department of the second instance empowered to examine whether the marks for a candidate's examination papers were objectively appropriate or correct, and thus to superimpose its own value judgment on that of the Examination Board. In **D 6/98** too, the Disciplinary Board confirmed that it was not empowered to review the marking, unless obvious and serious errors had been made which could be considered without reopening the entire assessment procedure. These conditions were in line with those for correcting errors under Rule 89 EPC, ie particularly in the case of errors of transcription or calculation in the marking.

VII. PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE

1. Etablissement des dispositions d'exécution du REE

Dans l'affaire **D 11/99**, la chambre s'est référée à la décision fondamentale D 3/89 (JO OEB 1991, 257), selon laquelle une chambre ne peut contrôler que de manière très limitée la validité des dispositions d'exécution du REE arrêtées par le Conseil d'administration ou, en vertu des compétences qui lui ont été déléguées, par le jury, car les instances compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation pour arrêter de telles dispositions. Du moment que l'instance chargée de légiférer ou les instances qui lui sont subordonnées n'outrepassent pas leur pouvoir d'appréciation, la chambre ne peut qu'appliquer à chaque cas les dispositions d'exécution qui ont été arrêtées.

2. Pouvoir de vérification de la chambre disciplinaire en matière d'examen

En vertu de l'article 27(1) REE, les décisions du jury ne sont susceptibles de recours que pour violation des dispositions du présent règlement ou de toute disposition relative à son application.

Se référant à la jurisprudence constante (D 1/92, JO OEB 1993, 357 et D 6/92, JO OEB 1993, 361), la chambre disciplinaire a confirmé dans l'affaire **D 20/96** que la chambre de recours n'était pas une deuxième instance qui aurait compétence pour vérifier si les travaux d'un candidat ont été notés correctement ou de manière appropriée sur le fond, et dont l'appréciation sur le fond pourrait se substituer à celle portée par le jury. Dans la décision **D 6/98** également, la chambre disciplinaire a déclaré qu'elle n'était en principe pas compétente pour vérifier les notes attribuées, à moins que des erreurs graves et évidentes aient été commises, qui puissent être prises en considération sans rouvrir toute la procédure de notation. Ces conditions se rapprochent de celles applicables à la rectification d'erreurs selon la règle 89 CBE, à savoir en particulier en cas d'erreur de transcription ou de calcul commise lors de l'évaluation.

ANLAGE 1**IM BERICHT ÜBER DIE
RECHTSPRECHUNG VON
1999 BEHANDELTE ENT-
SCHEIDUNGEN AUS DEM
BERICHTSJAHR****ANNEX 1****DECISIONS DELIVERED IN
1999 AND DISCUSSED IN THE
CASE LAW REPORT FOR 1999****ANNEXE 1****DECISIONS RENDUES EN
1999 ET TRAITÉES DANS LE
RAPPORT DE
JURISPRUDENCE 1999**

				Seite/Page					Seite/Page		
I. PATENTIERBARKEIT					C. Neuheit						
I. PATENTABILITY					C. Novelty						
I. BREVETABILITE					C. Nouveauté						
A. Patentfähige Erfindungen					1. Stand der Technik						
A. Patentable inventions					1. State of the art						
A. Inventions brevetables					1. Etat de la technique						
1. Medizinische Methoden					1.1 Zugänglichmachung						
1. Medical methods					1.1 Availability to the public						
1. Méthodes médicales					1.1 Accessibilité au public						
1.1 Chirurgische Verfahren					1.1.1 Begriff des Zugänglichmachens						
1.1 Surgical methods					1.1.1 The concept of "making available"						
1.1 Méthodes chirurgicales					1.1.1 Notion d'accessibilité						
T 35/99	29.9.99	3.2.2	10	T 348/94	21.10.98	3.2.2	13	T 611/95	13.7.99	3.2.5	13
2. Neuheit der Verwendung – Zweite (weitere) medizinische Verwendung					1.1.2 Geheimhaltungsverpflichtung						
2. Novelty of use – Second (further) medical use					1.1.2 Obligation to maintain secrecy						
2. Nouveauté de l'utilisation – Deuxième (autre) indication médicale					1.1.2 Obligation de confidentialité						
2.1 Form der Ansprüche					T 202/97	10.2.99	3.5.2	14			
2.1 Formulation of claims					1.1.3 Beweisfragen						
2.1 Formulation des revendications					1.1.3 Issues of proof						
T 80/96	16.6.99	3.3.2	10	1.1.3 Questions de preuve							
2.2 Neuheit der neuen therapeutischen Verwendung – Unterschied in der verschriebenen Verabreichungsweise für zwei Arzneimittel					T 48/96	25.8.98	3.5.1	14			
2.2 Novelty of the new therapeutical application – difference in the prescribed regimen of two drugs					T 611/97	19.5.99	3.5.2	14			
2.2 Nouveauté d'une nouvelle application thérapeutique – différence dans le régime d'administration de deux médicaments					2. Beurteilung der Neuheit						
2.1 Form der Ansprüche					2. Assessing novelty						
2.1 Formulation of claims					2. Appréciation de la nouveauté						
2.1 Formulation des revendications					T 686/96	6.5.99	3.3.5	15			
T 317/95	26.2.99	3.3.2	11	2.1 Eine einzige Entgegenhaltung							
3. Zweite (weitere) nichtmedizinische Verwendung					2.1 Single anticipatory document						
3. Second (further) non-medical use					2.1 Une seule antériorité						
3. Deuxième (autre) indication non médicale					T 610/95	21.7.99	3.3.2	15			
3.1 Neuheitskriterien für Ansprüche auf eine nichtmedizinische Verwendung					3. Beurteilung von Entgegenhaltungen						
3.1 Novelty criteria for non-medical use claims					3. Assessment of anticipatory documents						
3.1 Critères de nouveauté applicables aux revendications d'utilisation non médicale					3. Appréciation de l'antériorité						
T 892/94	19.1.99	3.3.2	12	T 977/93	30.4.99	3.3.4	16				
B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit					3.1 Bestimmung des Offenbarungsgehalts						
B. Exceptions to patentability					3.1 Determining the content of the disclosure						
B. Exceptions à la brevetabilité					3.1 Détermination du contenu de la divulgation						
1. Patentierbarkeit von Pflanzen und Pflanzensorten					3.1.1 Auslegung						
1. Patentability of plants and plant varieties					3.1.1 Interpretation						
1. Brevetabilité des plantes et des variétés végétales					3.1.1 Interprétation						
G 1/98	20.12.99		13	T 158/96	28.10.98	3.3.2	16				
				T 80/96	16.6.99	3.3.2	17				
				T 262/96	25.8.99	3.3.5	18				

	Seite/Page			Seite/Page	
4. Unschädliche Offenbarungen			3.2 Disclaimer		
4. Non-prejudicial disclosures			3.2 Disclaimer		
4. Les divulgations non opposables			3.2 Disclaimer		
4.1 Ereignisse vor dem Prioritätstag			T 308/97	10.11.98	3.3.5 23
4.1 Events prior to priority date					
4.1 Événements survenus avant la date de priorité					
T 535/95	12.4.99	3.2.4			
G 3/98	12.07.00				
G 2/99	12.07.00				
5. Neuheit chemischer Verbindungen und Stoffgruppen			3.3 Verneinung der erfinderischen Tätigkeit		
5. Novelty of chemical compounds and groups of compounds			3.3 Denial of inventive step		
5. Nouveauté de composés chimiques et de groupes de composés			3.3 Négation de l'existence d'une activité inventive		
5.1 Auswahl eines Teilbereichs und Überschneidung von Parameterbereichen			3.3.1 Merkmale, die nicht zur Lösung der Aufgabe beitragen		
5.1 Selection of sub-ranges and overlapping of ranges defined by parameters			3.3.1 Features not contributing to the solution of the problem		
5.1 Sélection de parties de domaine et recoupement entre domaines de valeurs de paramètres			3.3.1 Caractéristiques ne contribuant pas à la solution du problème		
T 406/94	17.12.97	3.3.5	T 589/95	5.11.98	3.3.3 24
T 65/96	18.3.98	3.3.3			
T 751/94	12.5.99	3.4.3			
D. Erfinderische Tätigkeit			3.3.2 Vereinfachung komplizierter Technologien		
D. Inventive step			3.3.2 Simplification of complicated technology		
D. Activité inventive			3.3.2 Simplification d'une technologie compliquée		
1. Ermittlung des nächstliegenden Standes der Technik			T 505/96	15.12.98	3.5.1 24
1. Determination of closest prior art					
1. Détermination de l'état de la technique le plus proche					
T 59/96	7.4.99	3.3.1	4. Beweiszeichen		
T 644/97	22.4.99	3.3.3	4. Secondary indicia		
T 792/97	9.9.99	3.3.3	4. Indices de l'activité inventive		
2. Technische Aufgabe			4.1 Vorurteil in der Fachwelt		
2. Technical problem			4.1 Prejudice in the art		
2. Problème technique			4.1 Préjugé de l'homme du métier		
2.1 Ermittlung der technischen Aufgabe			T 550/97	21.9.99	3.5.1 25
2.1 Determination of the technical problem			T 872/98	26.10.99	3.2.1 25
2.1 Détermination du problème technique					
T 644/97	22.4.99	3.3.3	4.2 Unerwartete Wirkung		
2.2 Neuformulierung der technischen Aufgabe			4.2 Surprising effect		
2.2 Reformulation of technical problem			4.2 Effet surprenant		
2.2 Nouvelle formulation du problème technique			T 936/96	11.6.99	3.3.5 25
T 339/96	21.10.98	3.5.2			
3. Nachweis erfinderischer Tätigkeit			II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG		
3. Proof of inventive step			II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION		
3. Preuve de l'existence d'une activité inventive			II. CONDITIONS A REMPLIR PAR LA DEMANDE DE BREVET		
3.1 Chemische Erfindungen – breite Ansprüche			A. Ausreichende Offenbarung		
3.1 Chemical inventions – broad claims			A. Sufficiency of disclosure		
3.1 Inventions dans le domaine de la chimie – revendications de vaste portée			A. Possibilité d'exécuter l'invention		
T 668/94	20.10.98	3.3.1	1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebendes Wissen des Fachmanns		
			1. Knowledge of skilled person relevant for assessing sufficiency of disclosure		
			1. Connaissances de l'homme du métier pertinentes lorsqu'il s'agit d'apprécier si l'exposé de l'invention est suffisamment clair et complet		
			T 818/97	26.5.99	3.2.3 26
			2. Deutliche und vollständige Offenbarung		
			2. Clarity and completeness of disclosure		
			2. Exposé suffisamment clair et complet		
			T 589/95	5.11.98	3.3.3 26

				Seite/Page					Seite/Page
3. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand					3.2 Schutzbereich von Product-by-process-Ansprüchen				
3. Reproducibility without undue burden					3.2 Scope of protection conferred by product-by-process claims				
3. Exécution de l'invention sans difficulté excessive					3.2 Etendue de la protection conférée par les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention				
T 674/96	29.4.99	3.3.2	26						
T 727/95	21.5.99	3.3.4	27						
4. Biotechnologie					T 20/94	4.11.98	3.3.1	32	
4. Biotechnology									
4. Biotechnologie									
4.1 Deutliche und vollständige Offenbarung					C. Einheitlichkeit der Erfindung				
4.1 Clarity and completeness of disclosure					C. Unity of invention				
4.1 Exposé suffisamment clair et complet					C. Unité de l'invention				
T 794/94	17.9.98	3.3.4	27		1. Der Begriff der einzigen allgemeinen erfinderischen Idee – abhängige Ansprüche				
T 694/92	8.5.96	3.3.4	28		1. The single general inventive concept – dependent claims				
4.1.1 Umfang der Wiederholbarkeit einer Erfindung					1. Un seul concept inventif général – revendications dépendantes				
4.1.1 The extent to which the invention must be reproducible					W 6/98	17.12.98	3.4.2	33	
4.1.1 Mesure dans laquelle l'invention doit être reproductible					2. Erfinderischer Charakter der einzigen erfinderischen Idee – unabhängige Ansprüche in verschiedenen Kategorien				
T 277/95	16.4.99	3.3.4	28		2. Inventive character of the single inventive concept – independent claims in different categories				
5. Das Verhältnis zwischen Artikel 83 EPÜ und Artikel 84 EPÜ					2. Caractère inventif du concept inventif unique – revendications indépendantes de catégories différentes				
5. The relationship between Article 83 EPC and Article 84 EPC					W 11/99	20.10.99	3.3.5	34	
5. Relation existant entre l'article 83 CBE et l'article 84 CBE					3. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchegebühren – Folgen bei Nichtentrichtung weiterer Recherchegebühren				
5.1 Artikel 83 EPÜ und Stützung durch die Beschreibung					3. Plurality of inventions and a further search fee – Consequences of non-payment of a further search fee				
5.1 Article 83 EPC and support from the description					3. Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche – Conséquences du non-paiement d'une nouvelle taxe de recherche				
5.1 L'article 83 CBE et le fondement des revendications sur la description					T 319/96	11.12.98	3.2.3	34	
T 541/97	21.4.99	3.2.4	29		III. ÄNDERUNGEN				
B. Patentansprüche					III. AMENDMENTS				
B. Claims					III. MODIFICATIONS				
B. Revendications					A. Artikel 123 (2) EPÜ				
1. Deutlichkeit					A. Article 123(2) EPC				
1. Clarity					A. Article 123(2) CBE				
1. Clarté					1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung				
T 480/98	28.4.99	3.2.4	30		1. Content of the application as originally filed				
T 574/96	30.7.99	3.3.1	30		1. Contenu de la demande telle que déposée				
T 515/95	26.8.99	3.3.6	30		1.1 Allgemeines				
2. Auslegung der Ansprüche					1.1 General issues				
2. Interpretation of claims					1.1 Questions générales				
2. Interprétation des revendications					T 276/97	26.2.99	3.5.2	35	
T 409/97	25.11.98	3.2.4	31		T 40/97	1.12.98	3.2.1	35	
3. Product-by-process-Ansprüche					T 906/97	10.6.99	3.4.2	36	
3. Product-by-process claims					1.2 Technischer Beitrag des hinzugefügten Merkmals				
3. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention					1.2 Technical contribution of added feature				
3.1 Erfordernis der Patentierbarkeit des beanspruchten Erzeugnisses					1.2 Apport technique de la caractéristique ajoutée				
3.1 Requirement that the claimed product must be patentable					T 10/97	7.10.99	3.4.2	36	
3.1 Le produit revendiqué doit être brevetable									
T 151/95	16.8.98	3.3.2	31						

				Seite/Page					Seite/Page
1.3 Offenbarung in den Zeichnungen					2. Nacharbeitbare Offenbarung im Prioritätsdokument				
1.3 Disclosure in drawings					2. Enabling disclosure in priority document				
1.3 Divulgaration dans les dessins					2. Divulgaration dans le document de priorité permettant la reproduction de l'invention				
T 906/97	10.6.99	3.4.2		36	T 919/93	18.11.98	3.3.4		43
1.4 Disclaimer					B. Erste Anmeldung in einem Verbandsland				
1.4 Disclaimer					B. First application in a Paris Convention country				
1.4 Disclaimer					B. Première demande dans un pays de l'Union				
T 13/97	22.11.99	3.4.2		36	T 107/96	25.11.98	3.2.5		44
T 596/96	14.12.99	3.3.2		37	V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA				
T 893/96	18.8.99	3.3.3		37	V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS				
T 915/95	23.11.99	3.3.3		37	V. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE				
T 541/97	21.4.99	3.2.4		37	A. Rechtliches Gehör				
2. Teilanmeldungen – Auslegung von Artikel 76 (1) EPÜ					A. Right to be heard				
2. Divisional applications – Interpretation of Article 76(1) EPC					A. Droit d'être entendu				
2. Demandes divisionnaires – Interprétation de l'article 76(1) CBE					1. Einleitung				
T 276/97	26.2.99	3.5.2		39	1. General issues				
3. "Tests" für die Zulässigkeit einer Änderung					1. Questions générales				
3. "Tests" for the allowability of an amendment					T 1022/98	10.11.99	3.3.5		45
3. "Tests" pour l'admissibilité d'une modification					T 921/94	30.10.98	3.3.1		45
3.1 Ableitbarkeit von Änderungen aus den ursprünglichen Unterlagen					T 201/98	27.7.99	3.5.1		45
3.1 Derivability of amendments from application as filed					T 103/97	6.11.98	3.4.2		46
3.1 Possibilité de déduire les modifications de la demande telle que déposée					2. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung				
T 859/94	21.9.99	3.3.6		40	2. Right to be heard in oral proceedings				
B. Artikel 123 (3) EPÜ					2. Droit d'être entendu dans une procédure orale				
B. Article 123(3) EPC					T 68/94	11.8.99	3.3.4		46
B. Article 123(3) CBE					T 862/98	17.8.99	3.4.2		47
1. Allgemeines					T 376/98	9.3.99	3.2.1		47
1. General issues					3. Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung und rechtliches Gehör				
1. Questions générales					3. Non-appearance at oral proceedings and the right to be heard				
T 1149/97	7.5.99	3.4.2		40	3. Non-comparution à la procédure orale et droit d'être entendu				
T 666/97	1.10.99	3.3.3		41	T 1049/93	3.8.99	3.3.1		48
2. Kategoriewechsel					T 892/94	19.1.99	3.3.2		48
2. Change of claim category					B. Mündliche Verhandlung				
2. Changement de catégorie de revendication					B. Oral proceedings				
T 20/94	4.11.98	3.3.1		41	B. Procédure orale				
IV. PRIORITÄT					1. Formulierung des Antrags				
IV. PRIORITY					1. Wording of request				
IV. PRIORITE					1. Formulation de la requête				
A. Identität der Erfindung					T 528/96	18.11.98	3.5.1		49
A. Identity of invention					2. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung				
A. Identité de l'invention					2. Preparation and conduct of oral proceedings				
1. Beanspruchung der in der Voranmeldung offenbarten Erfindung					2. Préparation et déroulement de la procédure orale				
1. Claiming the invention disclosed in the earlier application					2.1 Festsetzung und Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung				
1. Revendication de l'invention divulguée dans la demande antérieure					2.1 Fixing or postponing the date for oral proceedings				
T 552/94	4.12.98	3.3.1		42	2.1 Fixation ou report de la date de la procédure orale				
					T 392/97	20.4.99	3.2.1		50

				Seite/Page					Seite/Page
2.2 Auslegung und Anwendung der Regel 71a EPÜ					3. Verspätet vorgebrachte Beweismittel				
2.2 Interpretation and application of Rule 71a EPC					3. Late-filed evidence				
2.2 Interprétation et application de la règle 71bis CBE					3. Preuves produites tardivement				
T 755/96	6.8.99	3.3.1	50	T 259/94	11.8.98	3.3.1	58		
T 476/96	29.4.99	3.3.3	52	T 106/97	16.9.99	3.2.3	58		
2.3 Niederschrift über die mündliche Verhandlung					4. Zurückverweisung an die erste Instanz				
2.3 Taking of minutes					4. Remittal to the department of first instance				
2.3 Rédaction du procès-verbal de la procédure orale					4. Renvoi à la première instance				
T 819/96	2.2.99	3.3.1	53	4.1 Sachentscheidung der Beschwerdekammern					
C. Fristen					4.1 Decision on the merits by boards of appeal				
C. Time limits					4.1 Décision sur le fond par la chambre de recours				
C. Délais					T 1060/96	26.1.99	3.2.3	58	
1. Unterbrechung des Verfahrens					F. Gebührenordnung				
1. Interruption of proceedings					F. Rules relating to Fees				
1. Interruption de la procédure					F. Règlement relatif aux taxes				
J 26/95	13.10.98		53	1. Zahlung von Gebühren					
D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand					1. Payment of fee				
D. Re-establishment of rights					1. Paiement de la taxe				
D. Restitutio in integrum					J 19/96	23.4.99		59	
1. Fristen zur Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags nach Artikel 122 (2) EPÜ					2. Maßgebender Zahlungstag				
1. Time limits for filing an application for re-establishment under Article 122(2) EPC					2. Date of payment				
1. Délais pour présenter une requête en restitutio in integrum au titre de l'article 122(2) CBE					2. Date de paiement				
1.1 Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses					T 1130/98	12.7.99	3.2.1	59	
1.1 Two-month time limit from the removal of the cause of non-compliance					G. Prozeßhandlungen				
1.1 Délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement					G. Procedural steps				
					G. Actes de procédure				
					1. Haupt- und Hilfsanträge				
					1. Main and auxiliary requests				
					1. Requête principale et requêtes subsidiaires				
T 167/97	16.11.98	3.2.2	54	T 549/96	9.3.99	3.3.1	60		
2. Das Erfordernis der Beachtung "aller gebotenen Sorgfalt"					2. Zulässigkeit				
2. The requirement of "all due care"					2. Admissibility				
2. Obligation de faire preuve de "toute la vigilance nécessaire"					2. Recevabilité				
2.1 Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters					T 382/96	7.7.99	3.3.3	61	
2.1 Due care on the part of the professional representative					H. Beweisrecht				
2.1 Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé					H. Law of evidence				
					H. Droit de la preuve				
T 338/98	2.3.99	3.4.2	54	1. Zulässigkeit von Beweismitteln					
E. Verspätetes Vorbringen					1. Admissibility of evidence				
E. Late submission					1. Recevabilité des moyens de preuve				
E. Moyens invoqués tardivement					T 142/97	2.12.99	3.4.1	62	
1. Allgemeines zur Relevanzprüfung					2. Beweiswürdigung				
1. Examination as to relevance – general principles					2. Evaluation of evidence				
1. Examen de la pertinence – Principes généraux					2. Appréciation des moyens de preuve				
T 855/96	10.11.99	3.3.5	55	T 665/95	1.3.99	3.2.3	62		
T 426/97	14.12.99	3.3.5	56	T 48/96	25.8.98	3.5.1	62		
2. Verspätet vorgebrachte Tatsachen					T 212/97	8.6.99	3.5.2	63	
2. Late-filed facts									
2. Faits invoqués tardivement									
T 252/95	21.8.98	3.3.2	57						

			Seite/Page				Seite/Page
3. Maßstab bei der Beweiswürdigung				K. Weitere Verfahrensfragen			
3. Standard of proof				K. Other procedural questions			
3. Degré de conviction de l'instance				K. Autres questions de procédure			
T 890/96	9.9.99	3.3.6	63	1. Sprachenprivileg			
T 348/94	21.10.98	3.2.2	64	1. Language privilege			
				1. Privilège du choix de la langue			
4. Beweislast				J 21/98	25.10.99		69
4. Burden of proof				J 22/98	25.10.99		69
4. Charge de la preuve				J 6/99	25.10.99		70
T 247/98	17.6.99	3.3.5	65	J 14/99	25.10.99		70
				J 15/99	25.10.99		70
I. Vertretung							
I. Representation				2. Aussetzung des Verfahrens			
I. Représentation				2. Suspension of proceedings			
				2. Suspension de la procédure			
1. Bestellung eines gemeinsamen Vertreters				J 36/97	25.5.99		70
1. Appointment of a common representative							
1. Désignation d'un mandataire agréé commun							
J 10/96	15.7.98		66	3. Zustellungen			
				3. Notifications			
				3. Significations			
2. Allgemeine Vollmachten				T 247/98	17.6.99	3.3.5	71
2. General authorisations							
2. Pouvoir général							
J 17/98	20.9.99		66	VI. VERFAHREN VOR DEM EPA			
				VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO			
				VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB			
3. Mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson				A. Eingangs- und Formalprüfung			
3. Oral submissions by an accompanying person				A. Examination on filing and formalities examination			
3. Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé				A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme			
T 621/98	18.6.99	3.5.1	67	1. Einreichung von Teilanmeldungen			
				1. Filing of divisional applications			
				1. Dépôt de demandes divisionnaires			
J. Entscheidungen der Organe des EPA				1.1 Zeitpunkt der Einreichung einer Teilanmeldung			
J. Decisions of EPO departments				1.1 Time of filing a divisional application			
J. Décisions des organes de l'OEB				1.1 Date limite de dépôt d'une demande divisionnaire			
1. Besorgnis der Befangenheit				J 8/98	6.5.99		72
1. Suspected partiality							
1. Soupçon de partialité							
T 241/98	26.3.99	3.2.4	67	1.2 Staatenbenennung in Teilanmeldungen			
T 1028/96	15.9.99	3.2.1	68	1.2 Designation of states in divisional applications			
				1.2 Désignation d'Etats dans des demandes divisionnaires			
2. Entscheidungen der Organe des EPA				J 19/96	23.4.99		72
2. Decisions of EPO departments							
2. Décisions des organes de l'OEB							
2.1 Entscheidungsbegründung				2. Berichtigung von Benennungen			
2.1 Reasons for the decision				2. Correction of designations			
2.1 Motifs d'une décision				2. Correction de désignations			
T 652/97	16.6.99	3.2.3	68	J 27/96	16.12.98		73
2.2 Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen				B. Prüfungsverfahren			
2.2 Correction of errors in decisions				B. Examination procedure			
2.2 Rectification d'erreurs dans des décisions				B. Procédure d'examen			
T 212/97	8.6.99	3.5.2	69	1. Sachprüfung			
T 965/98	26.8.99	3.3.4	69	1. Substantive examination of the application			
				1. Examen quant au fond de la demande			
				1.1 Zurückweisung nach einem einzigen Bescheid			
				1.1 Refusal after a single communication			
				1.1 Rejet après une seule notification			
				T 201/98	27.7.99	3.5.1	74

				Seite/Page					Seite/Page
1.2 Änderungen in bezug auf einen nicht recherchierten Gegenstand					2. Beitritt eines vermeintlichen Patentverletzers				
1.2 Amendments relating to unsearched subject-matter					2. Intervention of an alleged infringer				
1.2 Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche					2. Intervention d'un contrefacteur présumé				
T 613/99	30.8.99	3.2.1	75		T 446/95	23.3.99	3.2.2	81	
T 443/97	17.9.99	3.2.4	76		T 392/97	20.4.99	3.2.1	81	
1.3 Prüfung der Patentierbarkeitserfordernisse in Ex-parte-Beschwerdeverfahren					3. Zulässigkeit des Einspruchs				
1.3 Examination as to patentability requirements in ex-parte appeal proceedings					3. Admissibility of opposition				
1.3 Examen des exigences de brevetabilité dans une procédure de recours ex parte					3. Recevabilité de l'opposition				
T 1051/96	13.7.99	3.3.4	77		3.1 Prüfung von Amts wegen durch das EPA				
2. Prüfungsverfahren nach Erlass der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ					3.1 Examination by the EPO of its own motion				
2. Examination proceedings after issue of the Rule 51(4) EPC communication					3.1 Examen d'office par l'OEB				
2. Procédure d'examen après la notification émise au titre de la règle 51(4) CBE					T 960/95	31.3.99	3.3.3	82	
2.1 Innerhalb der Frist nach Regel 51 (4) EPÜ eingereichte Änderungen					3.2 Einspruchsberechtigung – Zulässigkeit gemeinsamer Einsprüche				
2.1 Amendments filed within the period under Rule 51(4) EPC					3.2 Entitlement to file an opposition – admissibility of joint oppositions				
2.1 Modifications produites dans le délai prévu à la règle 51(4) CBE					3.2 Droit de faire opposition – Recevabilité des oppositions conjointes				
T 1066/96	8.7.99	3.4.2	77		T 272/95	15.4.99	3.3.4	82	
2.2 Änderungen nach Erlass der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPU					4. Zulässigkeit von Änderungen – Einreichung zusätzlicher abhängiger und unabhängiger Ansprüche				
2.2 Amendments after issue of the Rule 51(6) EPC communication					4. Admissibility of amendments – filing of additional dependent and independent claims				
2.2 Modifications produites après la notification selon la règle 51(6) CBE					4. Recevabilité de modifications – Dépôt de revendications dépendantes et indépendantes supplémentaires				
T 1225/97	6.11.98	3.5.1	78		T 674/96	29.4.99	3.3.2	84	
C. Einspruchsverfahren					T 24/96	4.3.99	3.2.4	84	
C. Opposition procedure					T 610/95	21.7.99	3.3.2	84	
C. Procédure d'opposition					T 223/97	3.11.98	3.2.1	84	
1. Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren					5. Zusätzliche Recherche				
1. Right to be heard in opposition proceedings					5. Additional search				
1. Droit d'être entendu dans la procédure d'opposition					5. Recherche additionnelle				
1.1 Erfordernis einer Aufforderung nach Artikel 101 (2) EPÜ					T 503/96	12.1.99	3.5.2	85	
1.1 Need for an invitation under Article 101(2) EPC					6. Kostenverteilung				
1.1 Nécessité d'émettre une invitation au titre de l'article 101(2) CBE					6. Apportionment of costs				
T 774/97	17.11.98	3.2.4	79		6. Répartition des frais				
T 103/97	6.11.98	3.4.2	79		6.1 Verspätetes Vorbringen				
1.2 Gelegenheit zur Stellungnahme zu neu geltend gemachten Gründen					6.1 Late submissions				
1.2 Proper opportunity to present comments in reply to new grounds					6.1 Moyens invoqués tardivement				
1.2 Possibilité véritable de prendre position en réponse à de nouveaux motifs					T 1171/97	17.9.99	3.5.1	86	
T 656/96	21.6.99	3.2.3	80		6.2 Eine Partei erscheint nicht in der mündlichen Verhandlung				
					6.2 One of the parties does not appear at the oral proceedings				
					6.2 Non-comparution d'une partie à la procédure orale				
					T 849/95	15.12.98	3.2.2	87	

				Seite/Page					Seite/Page
D. Beschwerdeverfahren					3.3.1 Formelle Beschwerdeberechtigung				
D. Appeal procedure					3.3.1 Entitlement to appeal – formal aspects				
D. Procédure de recours					3.3.1 Personnes en droit de former un recours – Aspects formels				
1. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten					3.3.2 Beschwer				
1. Procedural status of the parties					3.3.2 Party adversely affected				
1. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours					3.3.2 Décision ne faisant pas droit aux prétentions d'une partie				
1.1 Beitritt									
1.1 Intervention									
1.1 Intervention									
1.1.1 Zulässigkeit des Beitritts									
1.1.1 Admissibility of intervention									
1.1.1 Recevabilité de l'intervention									
T 144/95	26.2.99	3.2.4	87	J 32/95	24.3.99			92	
				T 142/96	14.4.99	3.2.2		93	
1.1.2 Rechte des Beitretenden, Beitrittsgebühren					3.4 Form und Frist				
1.1.2 Intervener's rights, fees payable					3.4 Form and time limit of appeal				
1.1.2 Droits de l'intervenant, taxes dues					3.4 Forme et délai de recours				
T 144/95	26.2.99	3.2.4	87						
1.1.2 Rechte des Beitretenden, Beitrittsgebühren					3.4.1 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift				
1.1.2 Intervener's rights, fees payable					3.4.1 Form and content of appeal				
1.1.2 Droits de l'intervenant, taxes dues					3.4.1 Forme et contenu de l'acte de recours				
T 144/95	26.2.99	3.2.4	87	T 1/97	30.3.99	3.2.1		93	
				T 382/96	7.7.99	3.3.3		93	
2. Prüfungsumfang					3.5 Beschwerdebegründung				
2. Extent of scrutiny					3.5 Statement of grounds of appeal				
2. Etendue de l'examen					3.5 Mémoire exposant les motifs du recours				
2.1 Bindung der Beteiligten an ihre Anträge – keine Reformatio in peius					4. Zurückverweisung				
2.1 Parties bound by their requests – no reformatio in peius					4. Remittal to the department of first instance				
2.1 Effet obligatoire des requêtes – Pas de reformatio in peius					4. Renvoi à la première instance				
T 315/97	17.12.98	3.4.2	89	T 252/95	21.8.98	3.3.2		94	
T 401/95	28.1.99	3.3.1	89	T 162/97	30.6.99	3.2.4		94	
T 239/96	23.10.98	3.5.1	89	T 1007/95	17.11.98	3.3.3		95	
2.2 Ermittelter Sachverhalt – Anwendung von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren					5. Abhilfe				
2.2 Facts under examination – applying Article 114 in appeals proceedings					5. Interlocutory revision				
2.2 Examen des faits – application de l'article 114 dans la procédure de recours					5. Révision préjudicielle				
T 690/98	22.6.99	3.2.1	90	T 83/97	16.3.99	3.3.4		95	
				T 249/93	27.5.98	3.3.3		95	
				T 679/97	4.1.99	3.2.3		95	
3. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde					6. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren				
3. Filing and admissibility of the appeal					6. Filing of amended claims in appeal proceedings				
3. Formation et recevabilité du recours					6. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours				
3.1 Beschwerdefähige Entscheidungen					6.1 Kriterien für die Berücksichtigung geänderter Ansprüche				
3.1 Appealable decisions					6.1 Criteria for taking amendments to claims into consideration				
3.1 Décisions susceptibles de recours					6.1 Critères pour la prise en considération des modifications des revendications				
G 1/97	10.12.99		90	T 142/96	2.12.99	3.4.1		96	
J 38/97	22.6.99		91	J 32/95	24.3.99			97	
3.2 Zuständige Beschwerdekammer					6.1.1 Zeitpunkt der Einreichung – Schwierigkeit der Prüfung				
3.2 Board competent to hear a case					6.1.1 Time of filing – difficulty of examination				
3.2 Chambre de recours compétente					6.1.1 Date du dépôt – difficulté de l'examen				
T 379/96	13.1.99	3.3.2	91	T 401/95	28.1.99	3.3.1		98	
				T 794/94	17.9.98	3.3.4		98	
3.3 Beschwerdeberechtigung					3.3.1 Entitlement to appeal				
3.3 Entitlement to appeal					3.3.1 Personnes en droit de former un recours				
3.3 Personnes en droit de former un recours									

			Seite/Page				Seite/Page
7. Rückzahlung der Beschwerdegebühr				VII. VERFAHREN VOR DER DISZIPLINARKAMMER			
7. Reimbursement of appeal fees				VII. DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL			
7. Remboursement de la taxe de recours				VII. PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS			
				STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE			
7.1 Billigkeit				1. Erlaß der Vorschriften für die Durchführung der Prüfung			
7.1 Fairness				1. Drawing up the examination procedure			
7.1 Equité				1. Etablissement des dispositions d'exécution du REE			
J 38/97	22.6.99		99	D 11/99	26.5.97		102
7.2 Wesentlicher Verfahrensmangel				2. Überprüfungsbefugnis der Disziplinarkammer in			
7.2 Substantial procedural violation				Prüfungsfragen			
7.2 Vice substantiel de procédure				2. Disciplinary Board's power of review in examination			
				matters			
7.2.1 Definition				2. Pouvoir de vérification de la chambre disciplinaire en			
7.2.1 Definition				matière d'examen			
7.2.1 Définition							
J 14/99	25.10.99		100	D 20/96	22.7.98		102
J 15/99	25.10.99		100	D 6/98	20.4.99		102
J 21/98	25.10.99		100				
J 22/98	25.10.99		100				
J 6/99	25.10.99		100				
7.2.2 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen							
Entscheidung							
7.2.2 Inadequate reasons given in the decision at first							
instance							
7.2.2 Motivation insuffisante d'une décision rendue par la							
première instance							
T 921/94	30.10.98	3.3.1	100				
T 755/96	6.8.99	3.3.1	100				

ANLAGE 2**ANNEX 2****ANNEXE 2****ZITIERTE ENTSCHEIDUNGEN****CITED DECISIONS****DECISIONS CITEES**

Entscheidungen der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten
Decisions of the Disciplinary Board
Décisions de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire

Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammer
Decisions of the technical boards of appeal
Décisions des chambres de recours techniques

Seite/Page

			Seite/Page				Seite/Page	
D 3/89	5.3.89	OJ EPO 1991, 257	102	T 12/81	3.3.1	9.2.82	OJ EPO 1982, 296	25
D 1/92	30.7.92	OJ EPO 1993, 357	102	T 21/81	3.5.1	10.9.82	OJ EPO 1983, 15	25
D 6/92	13.5.92	OJ EPO 1993, 361	102	T 37/82	3.5.1	29.7.83	OJ EPO 1984, 71	24
D 20/96	22.7.98		102	T 84/82	3.3.1	18.3.83	OJ EPO 1983, 451	74
D 6/98	20.4.99		102	T 94/82	3.2.1	22.7.83	OJ EPO 1984, 75	29
D 11/99	26.5.97		102	T 192/82	3.3.1	22.3.84	OJ EPO 1984, 415	25
Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer				T 205/83	3.3.1	25.6.85	OJ EPO 1985, 363	31, 41
Decisions of the Enlarged Board of Appeal				T 198/84	3.3.1	28.2.85	OJ EPO 1985, 209	20
Décisions de la Grande Chambre de recours				T 26/85	3.5.1	20.9.88	OJ EPO 1990, 22	21
G 5/83	5.12.84	OJ EPO 1985, 64	11, 12	T 63/86	3.2.1	10.8.87	OJ EPO 1988, 224	77
G 1/84	24.7.88	OJ EPO 1985, 299	84	T 313/86	3.3.1	12.1.88		37
G 2/88	11.12.89	OJ EPO 1990, 93	12	T 170/87	3.3.1	5.7.88	OJ EPO 1989, 441	23, 37
G 1/91	9.12.91	OJ EPO 1992, 253	76	T 243/87	3.2.1	8.11.90		47
G 4/91	3.11.92	OJ EPO 1993, 707	88	T 295/87	3.3.1	6.12.88	OJ EPO 1990, 470	83
G 6/91	6.3.92	OJ EPO 1992, 491	69, 70	T 326/87	3.3.3	28.8.90	OJ EPO 1992, 522	87
G 9/91	31.3.93	OJ EPO 1993, 408	57, 94	T 61/88	3.4.1	5.6.89		24
G 10/91	31.3.93	OJ EPO 1993, 420	57, 80, 86, 94	T 514/88	3.2.2	10.10.89	OJ EPO 1992, 570	35
G 1/92	18.12.92	OJ EPO 1993, 277	16	T 275/89	3.2.1	3.5.90	OJ EPO 1992, 196	79
G 2/92	6.7.93	OJ EPO 1993, 591	76	T 300/89	3.3.1	11.4.90	OJ EPO 1991, 480	74
G 4/92	29.10.93	OJ EPO 1994, 142	48, 49	T 418/89	3.3.2	8.1.91	OJ EPO 1993, 20	29
G 1/93	2.2.94	OJ EPO 1994, 541	38, 39	T 538/89	3.2.1	2.1.91		79
G 3/93	16.8.94	OJ EPO 1995, 18	43	T 666/89	3.3.1	10.9.91	OJ EPO 1993, 495	21
G 7/93	13.5.94	OJ EPO 1994, 775	78	T 182/90	3.2.2	30.7.93	OJ EPO 1994, 641	10
G 10/93	30.11.94	OJ EPO 1995, 172	77	T 317/90	3.3.3	23.4.92		83
G 4/95	19.2.96	OJ EPO 1996, 412	67	T 449/90	3.3.2	5.12.91		43
G 7/95	19.7.96	OJ EPO 1996, 626	80	T 611/90	3.3.3	21.2.91	OJ EPO 1993, 50	87
G 1/97	10.12.99	OJ EPO 2000, 322	90	T 246/91	3.3.1	14.9.93		22
G 1/98	20.12.99	OJ EPO 2000, 111	13	T 289/91	3.3.1	10.3.93	OJ EPO 1994, 649	82
G 3/98	12.7.00	OJ EPO 2000, ***	19	T 393/91	3.3.2	12.10.94		36
G 2/99	12.7.00	OJ EPO 2000, ***	19	T 495/91	3.3.1	20.7.93		22
Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer				T 623/91	3.3.1	16.2.93		37
Decisions of the Legal Board of Appeal				T 686/91	3.3.1	30.6.94		21
Décisions de la chambre de recours juridique				T 327/92	3.3.4	22.4.97		89
J 23/82	28.1.83	OJ EPO 1983, 127	59	T 382/92	3.2.4	26.11.92		91, 100
J 7/83	2.12.83	OJ EPO 1984, 211	54	T 482/92	3.3.1	23.1.97		21
J 9/90	8.4.92		54	T 694/92	3.3.4	8.5.96	OJ EPO 1997, 408	28
J 22/95	4.7.97	OJ EPO 1998, 569	72	T 766/92	3.4.1	14.5.96		25
J 26/95	13.10.98	OJ EPO 1999, 668	53	T 939/92	3.3.1	12.9.95	OJ EPO 1996, 309	23
J 32/95	24.3.99	OJ EPO 1999, 713	92, 97	T 1002/92	3.4.1	6.7.94	OJ EPO 1995, 605	56
J 7/96	20.1.98	OJ EPO 1999, 443	70	T 249/93	3.3.3	27.5.98		95
J 8/96	20.1.98		70	T 279/93	3.3.1	12.12.96		11
J 10/96	15.7.98		66	T 296/93	3.3.4	28.7.94	OJ EPO 1995, 627	87
J 19/96	23.4.99		59, 72	T 298/93	3.3.1	19.12.96		21
J 27/96	16.12.98		73	T 325/93	3.3.3	11.9.97		21
J 36/97	25.5.99		70	T 829/93	3.4.2	24.5.96		83, 99
J 38/97	22.6.99		91, 99	T 919/93	3.3.4	18.11.98		43
J 8/98	6.5.99	OJ EPO 1999, 687	72	T 977/93	3.3.4	30.3.99	OJ EPO 2000, ***	16
J 17/98	20.9.99		66	T 1049/93	3.3.1	3.8.99		48
J 21/98	25.10.99	OJ EPO 2000, 406	69, 100	T 1082/93	3.3.3	14.11.97		43
J 22/98	25.10.99		69, 100	T 20/94	3.3.1	4.11.98		32, 41
J 6/99	25.10.99		70, 100	T 45/94	3.2.1	2.11.94		59
J 14/99	25.10.99		70, 100	T 68/94	3.3.4	11.8.99		46
J 15/99	25.10.99		70, 100	T 134/94	3.3.2	12.11.96		43
				T 259/94	3.3.1	11.8.98		58
				T 348/94	3.2.2	21.10.98		13, 64
				T 406/94	3.3.5	17.12.97		19
				T 459/94	3.3.3	13.5.97		56
				T 552/94	3.3.1	4.12.98		42
				T 668/94	3.3.1	20.10.98		23
				T 751/94	3.4.3	12.5.99		21
				T 794/94	3.3.4	17.9.98		27, 84, 98
				T 859/94	3.3.6	21.9.99		40

			Seite/Page				Seite/Page	
T 892/94	3.3.2	19.1.99	OJ EPO 2000, 1	12, 48	T 276/97	3.5.2	26.2.99	35, 39
T 921/94	3.3.1	30.10.98		45, 100	T 308/97	3.3.5	10.11.98	23
T 144/95	3.2.4	26.2.99		87, 88	T 315/97	3.4.2	17.12.98	OJ EPO 1999, 554
T 151/95	3.3.2	18.6.98		31	T 392/97	3.2.1	20.4.99	89
T 252/95	3.3.2	21.8.98		57, 94	T 409/97	3.2.4	25.11.98	50, 81
T 253/95	3.3.3	17.12.97		67	T 426/97	3.3.5	14.12.99	31
T 272/95	3.3.4	15.4.99	OJ EPO 1999, 590	82, 92	T 443/97	3.2.4	17.9.99	56
T 277/95	3.3.4	16.4.99		28	T 541/97	3.2.4	21.4.99	76
T 317/95	3.3.2	26.2.99		11	T 550/97	3.5.1	21.9.99	29, 37
T 401/95	3.3.1	28.1.99		89, 98	T 611/97	3.5.2	19.5.99	25
T 446/95	3.2.2	23.3.99		81	T 644/97	3.3.3	22.4.99	14
T 515/95	3.3.6	26.8.99		30	T 652/97	3.2.3	16.6.99	21, 22
T 535/95	3.2.4	12.4.99		19	T 666/97	3.3.3	1.10.99	68
T 583/95	3.2.3	22.12.97		89	T 679/97	3.2.3	4.1.99	41
T 589/95	3.3.3	5.11.98		24, 26	T 774/97	3.2.4	17.11.98	95
T 610/95	3.3.2	21.7.99		15, 84	T 792/97	3.3.3	9.9.99	79
T 611/95	3.2.5	13.7.99		13	T 818/97	3.2.3	26.5.99	22
T 645/95	3.3.5	25.2.99		37	T 906/97	3.4.2	10.6.99	26
T 665/95	3.2.3	1.3.99		62	T 1149/97	3.4.2	7.5.99	36
T 727/95	3.3.4	21.5.99	OJ EPO 2000, ***	27	T 1171/97	3.5.1	17.9.99	OJ EPO 2000, 259
T 849/95	3.2.2	15.12.98		87	T 1225/97	3.5.1	6.11.98	40
T 915/95	3.3.3	23.11.99		37	T 201/98	3.5.1	27.7.99	86
T 960/95	3.3.3	31.3.99		82	T 241/98	3.2.4	26.3.99	78
T 1007/95	3.3.3	17.11.98	OJ EPO 1999, 733	95	T 247/98	3.3.5	17.6.99	45, 74
T 24/96	3.2.4	4.3.99		84	T 338/98	3.4.2	2.3.99	67
T 48/96	3.5.1	25.8.98		14, 62	T 376/98	3.2.1	9.3.99	65, 71
T 59/96	3.3.1	7.4.99		21	T 480/98	3.2.4	28.4.99	54
T 65/96	3.3.3	18.3.98		20	T 621/98	3.5.1	18.6.99	47
T 80/96	3.3.2	16.6.99	OJ EPO 2000, 50	10, 17	T 690/98	3.2.1	22.6.99	30
T 107/96	3.2.5	25.11.98		44	T 862/98	3.4.2	17.8.99	67
T 142/96	3.2.2	14.4.99		93, 96	T 872/98	3.2.1	26.10.99	90
T 158/96	3.3.2	28.10.98		16	T 965/98	3.3.4	26.8.99	47
T 239/96	3.5.1	23.10.98		89	T 1022/98	3.3.5	10.11.99	25
T 262/96	3.3.5	25.8.99		18	T 1130/98	3.2.1	12.7.99	69
T 319/96	3.2.3	11.12.98		34	T 35/99	3.2.2	29.9.99	45
T 339/96	3.5.2	21.10.98		22	T 613/99	3.2.1	30.8.99	OJ EPO 2000, ***
T 379/96	3.3.2	13.1.99		91				10
T 382/96	3.3.3	7.7.99		61, 93				75
T 476/96	3.3.3	29.4.99		52	PCT Widersprüche			
T 503/96	3.5.2	12.1.99		85	PCT Protests			
T 505/96	3.5.1	15.12.98		24	PCT Réserves			
T 528/96	3.5.1	18.11.98		49	W 6/98	3.4.2	17.12.98	33
T 549/96	3.3.1	9.3.99		60	W 11/99	3.3.5	20.10.99	OJ EPO 2000, 186
T 574/96	3.3.1	30.7.99		30				34
T 596/96	3.3.2	14.12.99		37				
T 656/96	3.2.3	21.6.99		80				
T 674/96	3.3.2	29.4.99		26, 84				
T 686/96	3.3.5	6.5.99		15				
T 755/96	3.3.1	6.8.99	OJ EPO 2000, 174	50, 101				
T 819/96	3.3.1	2.2.99		53				
T 855/96	3.3.5	10.11.99		55				
T 863/96	3.3.2	4.2.99		37				
T 890/96	3.3.6	9.9.99		63				
T 893/96	3.3.3	18.8.99		37				
T 936/96	3.3.5	11.6.99		25				
T 1028/96	3.2.1	15.9.99	OJ EPO 2000, ***	68				
T 1051/96	3.3.4	13.7.99		77				
T 1060/96	3.2.3	26.1.99		58				
T 1066/96	3.4.2	8.7.99		77				
T 1/97	3.2.1	30.3.99		93				
T 10/97	3.4.2	7.10.99		36				
T 13/97	3.4.2	22.11.99		36				
T 40/97	3.2.1	1.12.98		35				
T 83/97	3.3.4	16.3.99		95				
T 103/97	3.4.2	6.11.98		46, 79				
T 106/97	3.2.3	16.9.99		58				
T 142/97	3.4.1	2.12.99	OJ EPO 2000, 358	62				
T 162/97	3.2.4	30.6.99		94				
T 167/97	3.2.2	16.11.98	OJ EPO 1999, 488	54				
T 202/97	3.5.2	10.2.99		14				
T 212/97	3.5.2	8.6.99		63, 69				
T 223/97	3.2.1	3.11.98		84				

ANLAGE 3

LEITSÄTZE der ENTSCHEIDUNGEN des Jahres 1999, die im ABI. EPA veröffentlicht wurden oder zur Veröffentlichung vorgesehen sind¹

N° DU RECOURS : G 1/97, JO OEB 2000, 322
DEMANDEUR : ETA S.A. Fabriques d'Ebauches
MOT CLEF : enquête en vue d'une révision/ETA
DATE : 10.12.1999
N° DE LA DEMANDE : 83810210.1

SOMMAIRE :

I. Dans le cadre de la Convention sur le brevet européen, il convient de réserver une suite juridictionnelle d'irrecevabilité aux requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et qui tendent à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours de l'OEB.

II. La décision d'irrecevabilité appartient à la chambre de recours qui a pris la décision dont la révision est demandée. Elle pourra être rendue immédiatement et sans autre formalité processuelle.

III. Cette suite juridictionnelle ne vaut que pour lesdites requêtes dirigées contre une décision d'une chambre de recours portant une date postérieure à celle de la présente décision.

IV. Lorsque la division juridique de l'OEB est appelée à statuer quant à l'inscription au Registre européen des brevets d'une requête dirigée contre une décision d'une chambre de recours, elle doit s'abstenir de prescrire cette inscription s'il apparaît que, quelle qu'en soit la forme, cette requête est fondée sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et tend à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours.

ANNEX 3

HEADNOTES to DECISIONS delivered in 1999 which have already been published in OJ EPO, or are scheduled for publication¹

CASE NUMBER: G 4/97, OJ EPO 1999, 270
APPLICANT: Genentech, Inc.
HEADWORD: Opposition on behalf of a third party
DATE: 21.1.1999
APPLICATION NO: 82304478.9

HEADNOTE:

I(a). An opposition is not inadmissible purely because the person named as opponent according to Rule 55(a) EPC is acting on behalf of a third party.

I(b). Such an opposition is, however, inadmissible if the involvement of the opponent is to be regarded as circumventing the law by abuse of process.

I(c). Such a circumvention of the law arises, in particular, if:

- the opponent is acting on behalf of the patent proprietor;
- the opponent is acting on behalf of a client in the context of activities which, taken as a whole, are typically associated with professional representatives, without possessing the relevant qualifications required by Article 134 EPC.

I(d). However, a circumvention of the law by abuse of process does not arise purely because:

- a professional representative is acting in his own name on behalf of a client;
- an opponent with either a residence or principal place of business in one of the EPC contracting states is acting on behalf of a third party who does not meet this requirement.

II. In determining whether the law has been circumvented by abuse of process, the principle of the free evaluation of evidence is to be applied. The burden of proof is to be borne by the person alleging that the opposition is inadmissible. The deciding body has to be satisfied on the basis of clear and convincing evidence that the law has been circumvented by abuse of process.

III. The admissibility of an opposition on grounds relating to the identity of an opponent may be challenged during the course of the appeal, even if no such challenge had been raised before the opposition division.

¹ Diese Leitsätze erscheinen in der Anlage 3 nur in der Verfahrenssprache.

¹ These headnotes are published in Annex 3 in the language of the proceedings only.

¹ Ces sommaires ne sont publiés dans l'Annexe 3 que dans la langue de la procédure.

CASE NUMBER: G 1/98, OJ EPO 2000, 111
APPLICANT: Novartis AG
HEADWORD: Transgenic plant/NOVARTIS II
DATE: 20.12.1999
APPLICATION NO: 91810144.5

HEADNOTE:

I. A claim wherein specific plant varieties are not individually claimed is not excluded from patentability under Article 53(b) EPC even though it may embrace plant varieties.

II. When a claim to a process for the production of a plant variety is examined, Article 64(2) EPC is not to be taken into consideration.

III. The exception to patentability in Article 53(b), first half-sentence, EPC applies to plant varieties irrespective of the way in which they were produced. Therefore, plant varieties containing genes introduced into an ancestral plant by recombinant gene technology are excluded from patentability.

CASE NUMBER: G 3/98, OJ EPO 2000, ***
DATE: 12.7.2000

HEADNOTE:

For the calculation of the six-month period referred to in Article 55(1) EPC, the relevant date is the date of the actual filing of the European patent application; the date of priority is not to be taken account of in calculating this period.

AKTENZEICHEN: G 2/99, ABI. EPA 2000, ***
DATUM: 12.07.2000

LEITSATZ:

Für die Berechnung der Frist von sechs Monaten nach Artikel 55(1) EPÜ ist der Tag der tatsächlichen Einreichung der europäischen Patentanmeldung maßgebend; der Prioritätstag ist für die Berechnung dieser Frist nicht heranzuziehen.

CASE NUMBER: J 26/95, OJ EPO 1999, 668
HEADWORD: Bankruptcy
DATE: 13.10.1998
APPLICATION NO: 88903612.5

HEADNOTE:

I. Assessing whether there are documents satisfying the European Patent Office that a transfer has taken place in accordance with Rule 20(1) and (3) EPC and making the entry in the Register is the responsibility of the relevant department of first instance. Accordingly, in appeal proceedings, substitution of another party for the original applicant, is possible only once the relevant department of first instance has made the entry or where there is clear-cut evidence of a transfer (point 2).

II. In the absence of specific circumstances having been shown in the case under consideration, proceedings against the applicant under Chapter 11 "Reorganization" of Title 11 – Bankruptcy – of the United States Code do not interrupt proceedings before the European Patent Office within the meaning of Rule 90(1)(b) EPC (point 4.4).

III. Where time limits expiring independently of one another have been missed by the applicant, each resulting in the application being deemed withdrawn, a request for re-establishment has to be filed in respect of each unobserved time limit. In accordance with Article 122(3), second sentence, EPC, a fee for re-establishment has to be paid in respect of each request. It is irrelevant whether the requests for re-establishment are filed in the same letter or in different letters and whether they are based on the same or different grounds (point 5.2).

CASE NUMBER: J 32/95, OJ EPO 1999, 713
HEADWORD: Power of examining division/reimbursement of appeal fee
DATE: 24.3.1999
APPLICATION NO: 92200280.3

HEADNOTE:

I. Under Rule 67 EPC, in the event of interlocutory revision, the department whose decision has been impugned does not have the power to refuse a requested reimbursement of the appeal fee.

II. Such power lies with the board of appeal.

III. If the department whose decision is contested considers the requirements of Article 109 EPC for interlocutory revision to be fulfilled, but not the requirements of Rule 67 EPC for reimbursement of the appeal fee, it must rectify its decision and remit the request for reimbursement of the appeal fee to the board of appeal for a decision.

CASE NUMBER: J 7/96, OJ EPO 1999, 443
HEADWORD: Suspension of proceedings
DATE: 20.1.1998
APPLICATION NO: 91915912.9

HEADNOTE:

A decision of the examining division to grant a European patent (Article 97(2) EPC) does not take effect on the date the decision-making process following written proceedings before that division is completed but on the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant (Article 97(4) EPC). In the interim period, proceedings for grant are still pending before the EPO and a request for suspension of proceedings under Rule 13 EPC is admissible.

CASE NUMBER: J 21/98, OJ EPO 2000, 406
APPLICANT: Ausimont S.p.A.
HEADWORD: Examination fee reduction
BOARD OF APPEAL: 3.1.1
DATE: 25.10.1999
APPLICATION NO: 93102384.0

HEADNOTE:

The applicant has the right to reduction of the examination fee, when the requirements provided for in Articles 14(2) and (4) and 94(2) EPC are fulfilled, which in circumstances such as those of the present case may indeed be satisfied, even though the request for examination in an official language of a contracting state other than English, French or German has not been filed together with the request for grant.

CASE NUMBER: T 977/93, OJ EPO 2000, ***
HEADWORD: Canine coronavirus vaccine
BOARD OF APPEAL: 3.3.4
DATE: 30.3.1999
APPLICATION NO: 84902632.3

HEADNOTE:

A product made available to the public is not reproducible within the meaning of decision G 1/92 (point 4.1) and thus does not belong to the state of the art if the skilled person is not in a position to establish identity of the reproduced product with the commercially available product because the intrinsic and extrinsic features of the product are not accessible and there is a high probability of variation upon reproduction. (See Reasons 11.1 to 11.3 and 12)

CASE NUMBER: T 892/94, OJ EPO 2000, 1
HEADWORD: Deodorant compositions
BOARD OF APPEAL: 3.3.2
DATE: 19.1.1999
APPLICATION NO: 87902669.8

HEADNOTE:

I. The right to be heard of a party absent in oral proceedings as expounded in G 4/92 (OJ EPO 1994, 149) may, in appropriate circumstances, be surrendered by a party declaring that it will take no further part in the proceedings (Reasons 2.2-2.5).

II. According to G 2/88 (OJ EPO 1990, 93), novelty within the meaning of Article 54(1) EPC can be acknowledged for a claim directed to the use of a known substance for a hitherto unknown, ie new, non-medical purpose reflecting a newly discovered technical effect. However, a newly discovered technical effect does not confer novelty on a claim directed to the use of a known substance for a known non-medical purpose if the newly discovered technical effect already underlies the known use of the known substance (Reasons 3.4).

CASE NUMBER: T 272/95, OJ EPO 1999, 590
HEADWORD: Admissibility of joint opposition or joint appeal
BOARD OF APPEAL: 3.3.4
DATE: 15.4.1999
APPLICATION NO: 83307553.4

HEADNOTE:

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

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

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

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

CASE NUMBER: T 727/95, OJ EPO 2000, ***
APPLICANT: WEYERSHAEUSER COMPANY
OPONENT: Ajinomoto Co., Inc.
HEADWORD: Cellulose/WEYERSHAEUSER
BOARD OF APPEAL: 3.3.4
DATE: 21.5.1999
APPLICATION NO: 86308092.5

HEADNOTE:

Relying on chance events for reproducibility amounts to undue burden in the absence of evidence that such chance events occur and can be identified frequently enough to guarantee success.

CASE NUMBER: T 1007/95, OJ EPO 1999, 733
HEADWORD: Appeal inadmissible
BOARD OF APPEAL: 3.3.3
DATE: 17.11.1998
APPLICATION NO: 89102757.5

HEADNOTE:

An appeal unconnected with the reasons given in the appealed decision (lack of inventive step) and directed only to a new ground for opposition (lack of novelty) based on a new document is contrary to the principles laid down in decisions G 9/91 and G 10/91, according to which an appeal should be within the same legal and factual framework as the opposition proceedings. It is tantamount to a new opposition and is thus inadmissible.

AKTENZEICHEN: T 80/96, ABI. EPA 2000, 50
STICHWORT: L-Carnitin
BESCHWERDEKAMMER: 3.3.2
DATUM: 16.06.1999
ANMELDENUMMER: 90125138.9

LEITSÄTZE:

I. Bei einem Wirkstoff, welcher an sich als wasserlöslich bekannt ist, ergibt sich für den Fachmann keine Hinzufügung oder Änderung in der Definition des Wirkstoffes, wenn dieser als Lösung beschrieben und beansprucht wird.

II. Analogerweise kann in einem Anspruch, der auf eine Zubereitung eines bekannten strukturell definierten Wirkstoffes mit mindestens einem Hilfsstoff gerichtet ist und in dem das Merkmal "mit Hilfsstoff(en)" zum Ausdruck bringt, daß dem Wirkstoff irgend etwas hinzugefügt wird, die Beimischung eines unbestimmten Hilfsstoffs angesichts der unbegrenzten Zahl der in Betracht kommenden Stoffe nicht als gegenständliche und unterscheidungskräftige Ergänzung dieses Wirkstoffes gewertet werden, solange dieses für die Anerkennung der Neuheit notwendige Merkmal nicht derart konkretisiert wird, daß der Fachmann erkennen kann, was dem Wirkstoff beizumischen ist (vgl. Punkt 4 der Entscheidungsgründe).

CASE NUMBER: T 755/96, OJ EPO 2000, 174
HEADWORD: Camptothecin derivatives
BOARD OF APPEAL: 3.3.1
DATE: 06.08.1999
APPLICATION NO: 90310085.7

HEADNOTE:

In ex parte proceedings, Rule 71a EPC gives the examining division a discretion to admit or refuse amended claims until a decision is issued under Article 97 EPC. This discretion must be exercised by considering all relevant factors which arise in a particular case and by balancing the applicant's interest in obtaining proper patent protection for his claimed invention and the EPO's interest in bringing the examination procedure to a speedy close by the issue of a decision. If in exercising said discretion amended claims are not admitted, the reasons therefor must be given. The assessment that they were filed too late under Rule 71a EPC does not represent an adequate reasoning in conformity with Rule 68(2) EPC.

CASE NUMBER: T 1028/96, OJ EPO 2000, ***
HEADWORD: Suspected partiality/DU PONT DE NEMOURS
BOARD OF APPEAL: 3.2.1
DATE: 15.9.1999
APPLICATION NO: 86106603.3

HEADNOTE:

I. In certain special circumstances members of a board of appeal in opposition proceedings may be "suspected of partiality" as set out in Article 24(3) EPC if they participated as such in the decision to grant the patent in suit (see point 6.5 of the reasons).

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) for the purpose of opening the procedure under Article 24(4) EPC (see point 1 of the reasons).

AKTENZEICHEN: T 142/97, ABI. EPA 2000, 358
STICHWORT: Vorrichtung zum Vereinzeln von scheibenförmigen Gegenständen
BESCHWERDEKAMMER: 3.4.1
DATUM: 02.12.1999
ANMELDENUMMER: 88106957.9

LEITSATZ:

Ein Organ des EPA ist grundsätzlich verpflichtet, sich von der Relevanz vorgelegter Beweismittel zu überzeugen, bevor es über deren Annahme oder Ablehnung entscheidet. Nur bei Vorliegen besonderer Umstände kann eine Prüfung auf Relevanz entbehrlich sein. Die Weigerung einer Einspruchsabteilung, rechtzeitig vorgelegte Beweismittel (wie z. B. Zeugenbeweis und Einnahme des Augenscheins) in Betracht zu ziehen, stellt demnach eine Verletzung der grundlegenden Rechte einer Partei auf freie Wahl der Beweismittel und rechtliches Gehör dar (Artikel 117 (1) und 113 (1) EPÜ).

CASE NUMBER: T 167/97, OJ EPO 1999, 488
HEADWORD: Admissibility
BOARD OF APPEAL: 3.2.2
DATE: 16.11.1998
APPLICATION NO: 90304778.5

HEADNOTE:

I. The requirement of Article 122(2), second sentence, EPC that the "omitted act" must be completed within the prescribed period implies that the completed act also must meet the requirements of the EPC - ie in the present case that the statement of grounds of appeal is admissible for the purpose of Article 108, last sentence, EPC.

II. Where the statement of grounds filed with the request for re-establishment is insufficient for the appeal to be declared admissible, the request for re-establishment must itself be declared inadmissible.

CASE NUMBER: T 315/97, OJ EPO 1999, 554
HEADWORD: Reformatio in peius
BOARD OF APPEAL: 3.4.2
DATE: 17.12.1998
APPLICATION NO: 86308961.1

HEADNOTE:

The following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal:

Must an amended claim which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if he had not appealed – eg by deleting a limiting feature of the claim – be rejected?

CASE NUMBER: T 1149/97, OJ EPO 2000, 259
HEADWORD: Fluid transducer/SOLARTRON
BOARD OF APPEAL: 3.4.2
DATE: 7.5.1999
APPLICATION NO: 88301957.2

HEADNOTE:

I. Without opposition, issue of a decision to grant a European patent normally constitutes a "cut-off" point for making amendments to the application documents in the European proceedings. If an opposition has been filed, "cut-off" effects due to the grant of a patent may be seen in the restrictions imposed on further amendments to the patent specification by Rules 57a and 87 and Article 123(3) EPC.

II. Although Article 123(3) EPC only addresses the claims of the European patent, amendments to the description and the drawings may also extend the protection conferred in accordance with Article 69(1) EPC.

III. If, in view of Articles 84 and 69 EPC, the application documents have been adapted to amended claims before grant, thereby deleting part of the subject-matter originally disclosed in order to avoid inconsistencies in the patent specification, as a rule subject-matter deleted for this reason can neither be reinserted into the patent specification nor into the claims as granted without infringing Article 123(3) EPC. An analogous finding applies to subject-matter retained in the patent specification during such adaptation for reasons of comprehensibility, but indicated as not relating to the claimed invention (see point 6. of the reasons).

CASE NUMBER: T 35/99, OJ EPO 2000, ***
HEADWORD: Pericardial access/GEORGETOWN UNIVERSITY
BOARD OF APPEAL: 3.2.2
DATE: 29.9.1999
APPLICATION NO: 92923107.4

HEADNOTE:

In contrast to procedures whose end result is the death of the living being "under treatment", either deliberately or incidentally (eg the slaughter of animals or methods for measuring biological functions of an animal which comprise the sacrificing of said animal, see T 182/90), those physical interventions on the human or animal body which, whatever their specific purpose, give priority to maintaining the life or health of the body on which they are performed, are "in their nature" methods for treatment by surgery within the meaning of Article 52(4) EPC.

The terms "treatment" and "surgery" in Article 52(4) EPC cannot be considered as constituting two distinct requirements for the exclusion provided therein. The exclusion encompasses any surgical activity, irrespective of whether it is carried out alone or in combination with other medical or non-medical measures.

AKTENZEICHEN: W 11/99, ABI. EPA 2000,186
STICHWORT: Percarbonat
BESCHWERDEKAMMER: 3.3.5
DATUM: 20.10.1999

LEITSATZ:

Sind in einer internationalen Patentanmeldung Ansprüche auf Produkte und ein Verfahren zu deren Herstellung gerichtet, so kann das Vorhandensein entsprechender besonderer technischer Merkmale im Sinne der Regel 13.2 PCT nicht schon mit der Begründung verneint werden, daß das Verfahren auch zur Herstellung anderer Produkte verwendet werden kann (siehe Punkt 2.1 bis 2.7 der Gründe).

ANLAGE 4**Vorlagen an die Große Beschwerdekammer¹****Vorlagen der Beschwerdekammern
Referrals by boards of appeal
Questions soumises par les chambres de recours**

I. On 29 July 1998, in accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the European Patent Office referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in order to ensure uniform application of the law:

1(a) Does the requirement of the "same invention" in Article 87(1) EPC mean that the extent of the right to priority derivable from a priority application for a later application is determined by, and at the same time limited to, what is at least implicitly disclosed in the priority application?

(b) Or can a lesser degree of correspondence between the priority application and the subject-matter claimed in the later application be sufficient in this respect and still justify a right to priority?

2. If question 1(b) is answered in the affirmative, what are the criteria to be applied in assessing whether the claim in the later application is in respect of the same invention as is in the priority application?

3. In particular, where features not disclosed, even implicitly, in the priority application have been added in the relevant claim of the later application, or where features defined in broader terms in the priority application have been more specifically or more narrowly defined in the later application, can a right to priority nevertheless be derived from the priority application and, if so, what are the criteria which must be met to justify the priority in such cases?

The case is pending under Ref. No. **G 2/98**.

II. On 5 October 1998, in accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the European Patent Office referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in order to ensure uniform application of the law:

1(a) Is the designation of a contracting state party to the EPC in a European patent application of no legal effect and deemed never to have taken place if the relevant designation fee has not been paid within the applicable time limit?

(b) If the answer to (a) is in the affirmative, does the fact that no designation fees are paid at all mean that the application loses its date of filing?

(c) If the answer to (a) is in the affirmative, does the fact that a designation fee in respect of a particular contracting state is not paid mean that the application never had the effect provided for in Article 66 EPC in that state?

(d) If the answer to (a) is in the affirmative, which states can be designated in a divisional application filed before expiry of the time limit for paying the designation fees in the parent application, and what is the effect on the divisional application if subsequently no designation fees are paid at all in the parent application?

¹ Die Vorlagen an die Große Beschwerdekammer erscheinen in der Anlage 4 nur in der Verfahrenssprache.

ANNEX 4**Referrals to the Enlarged Board of Appeal¹****Referrals to the Enlarged Board of Appeal**

2. If the answer to question 1(a) is negative, as from what date does the deemed withdrawal of the designation of a contracting state provided for in Article 91(4) EPC take effect?

The case is pending under Ref. No. **G 4/98**.

III. In decision **T 315/97** dated 17 December 1998, Technical Board of Appeal 3.4.2 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

Must an amended claim which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if he had not appealed – eg by deleting a limiting feature of the claim – be rejected?

The case is pending under Ref. No. **G 1/99**.

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

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

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

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

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

¹ The referrals to the Enlarged Board of Appeal are published in Annex 4 in the language of proceedings only.

¹ Les questions soumises à la Grande Chambre de recours ne sont publiées que dans la langue de la procédure.

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



**Europäisches
Patentamt**

**European
Patent Office**

**Office européen
de brevets**

**Sonderausgabe zum
Amtsblatt 2000**

**Special edition of the
Official Journal 2000**

**Edition spéciale du
Journal officiel 2000**

Rechtsprechung

Case Law

Jurisprudence

Die Rechtsprechung der
Beschwerdekammern
des EPA im Jahr 1999

EPO Board of Appeal
Case Law in 1999

La jurisprudence des
chambres de recours de
l'OEB en 1999

ISSN 0170/9291

Herausgeber und Schriftleitung

Europäisches Patentamt
Direktion 5.2.2
D-80298 München
☎ (+49-89) 2399-5225
Fax: (+49-89) 2399-5219

Für den Inhalt verantwortlich

Referat 3.0.30

Published and edited by

European Patent Office
Directorate 5.2.2
D-80298 Munich
☎ (+49-89) 2399-5225
Fax: (+49-89) 2399-5219

Responsible for the content

Department 3.0.30

Publication et rédaction

Office européen des brevets
Direction 5.2.2
D-80298 Munich
☎ (+49-89) 2399-5225
Fax : (+49-89) 2399-5219

Responsable de la rédaction

Service 3.0.30

**DIE RECHTSPRECHUNG DER
BESCHWERDEKAMMERN
UND DER GROSSEN
BESCHWERDEKAMMER
DES EPA IM JAHR 1999**
Inhaltsverzeichnis I
VORWORT des Vizepräsidenten 1
TEIL I 2
**TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN
IM JAHR 1999 2**

1. Einleitung	2
2. Geschäftslage	2
2.1 Eingegangene Beschwerden und sonstige Verfahren vor den Beschwerdekammern	2
2.1.1 Große Beschwerdekammer	2
2.1.2 Juristische Beschwerdekammer	3
2.1.3 Technische Beschwerdekammern	3
2.1.4 Widerspruchsverfahren	3
2.1.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung	4
2.2 Erledigungen	4
2.2.1 Große Beschwerdekammer	4
2.2.2 Juristische Beschwerdekammer	4
2.2.3 Technische Beschwerdekammern	4
2.2.4 Widerspruchsverfahren	5
2.2.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung	5
2.3 Anhängige Verfahren	5
2.3.1 Große Beschwerdekammer	5
2.3.2 Juristische und Technische Beschwerdekammern	5
2.3.3 Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten	6
2.4 Verfahrensdauer	6
2.5 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache	6
3. Allgemeine Entwicklungen in der Generaldirektion 3	6
4. Personalstand und Geschäftsverteilung	7
5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmel- dern und zugelassenen Vertretern	7
6. Information über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern	7
6.1 Veröffentlichung von Entscheidungen im Internet	7
6.2 Veröffentlichung von Entscheidungen im Amtsblatt	8
6.3 Rechtsprechungsdaten auf CD-ROM	8
6.4 Volltext-Datenbank PALDAS	8
6.5 Ergänzende Publikationen der GD 3	9

TEIL II 10
**DIE RECHTSPRECHUNG DER
BESCHWERDEKAMMERN UND DER
GROSSEN BESCHWERDEKAMMER
DES EPA IM JAHR 1999**
I. PATENTIERBARKEIT 10
A. Patentfähige Erfindungen 10

1. Medizinische Methoden	10
1.1 Chirurgische Verfahren	10
2. Neuheit der Verwendung – Zweite (weitere) medizinische Verwendung	10
2.1 Form der Ansprüche	10
2.2 Neuheit der neuen therapeutischen Verwendung – Unterschied in der verschriebenen Verabreichungsweise für zwei Arzneimittel	11
3. Zweite (weitere) nichtmedizinische Verwendung	12
3.1 Neuheitskriterien für Ansprüche auf eine nichtmedizinische Verwendung	12

**BOARD OF APPEAL AND
ENLARGED BOARD OF
APPEAL CASE LAW 1999**
Contents I
FOREWORD by the Vice-President 1
PART I 2
BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 1999 2

1. Introduction	2
2. Volume of work	2
2.1 Appeals filed and other proceedings before the boards	2
2.1.1 Enlarged Board of Appeal	2
2.1.2 Legal Board of Appeal	3
2.1.3 Technical boards of appeal	3
2.1.4 Protests	3
2.1.5 Disciplinary matters and European qualifying examination (EQE)	4
2.2 Appeals settled	4
2.2.1 Enlarged Board of Appeal	4
2.2.2 Legal Board of Appeal	4
2.2.3 Technical boards of appeal	4
2.2.4 Protests	5
2.2.5 Disciplinary matters and the EQE	5
2.3 Appeals pending	5
2.3.1 Enlarged Board of Appeal	5
2.3.2 Legal and technical boards of appeal	5
2.3.3 Disciplinary Board of Appeal	6
2.4 Length of proceedings	6
2.5 Breakdown of appeals and oral proceedings by language	6
3. Developments in Directorate-General 3	6
4. Number of staff and distribution of responsibilities	7
5. Contacts with national courts, applicants and professional representatives	7
6. Information on board of appeal case law	7
6.1 Publication of decisions on the Internet	7
6.2 Publication of decisions in the Official Journal	8
6.3 Case law data on CD-ROM	8
6.4 PALDAS full-text database	8
6.5 Further publications by DG 3	9

PART II 10
**BOARD OF APPEAL AND ENLARGED
BOARD OF APPEAL CASE LAW 1999**
I. PATENTABILITY 10
A. Patentable inventions 10

1. Medical methods	10
1.1 Surgical methods	10
2. Novelty of use – Second (further) medical use	10
2.1 Formulation of claims	10
2.2 Novelty of the new therapeutical application – difference in the prescribed regimen of two drugs	11
3. Second (further) non-medical use	12
3.1 Novelty criteria for non-medical use claims	12

**LA JURISPRUDENCE DES
CHAMBRES DE RECOURS ET
DE LA GRANDE CHAMBRE DE
RECOURS EN 1999**
Table des matières I
AVANT-PROPOS du Vice-Président 1
PREMIERE PARTIE 2
**ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS
EN 1999 2**

1. Introduction	2
2. Situation d'ensemble	2
2.1 Recours formés et autres procédures engagées devant les chambres de recours	2
2.1.1 Grande Chambre de recours	2
2.1.2 Chambre de recours juridique	3
2.1.3 Chambres de recours techniques	3
2.1.4 Procédures de réserve	3
2.1.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification	4
2.2 Affaires réglées	4
2.2.1 Grande Chambre de recours	4
2.2.2 Chambre de recours juridique	4
2.2.3 Chambres de recours techniques	4
2.2.4 Procédures de réserve	5
2.2.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification	5
2.3 Procédures en instance	5
2.3.1 Grande Chambre de recours	5
2.3.2 Chambres de recours juridique et techniques	5
2.3.3 Chambre de recours statuant en matière disciplinaire	6
2.4 Durée des procédures	6
2.5 Répartition des recours et des procédures orales selon la langue de la procédure	6
3. Evolution générale au sein de la Direction générale 3	6
4. Effectifs et répartition des affaires	7
5. Contacts avec les juridictions nationales, les demandeurs et les mandataires agréés	7
6. Informations relatives à la jurisprudence des chambres de recours	7
6.1 Publication des décisions dans l'Internet	7
6.2 Publication des décisions au Journal officiel	8
6.3 Données sur CD-ROM relatives à la jurisprudence	8
6.4 Banque de données en texte intégral PALDAS	8
6.5 Publications complémentaires de la DG 3	9

DEUXIEME PARTIE 10
**LA JURISPRUDENCE DES
CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA
GRANDE CHAMBRE DE RECOURS
EN 1999**
I. BREVETABILITE 10
A. Inventions brevetables 10

1. Méthodes médicales	10
1.1 Méthodes chirurgicales	10
2. Nouveauté de l'utilisation – Deuxième (autre) indication médicale	10
2.1 Formulation des revendications	10
2.2 Nouveauté d'une nouvelle application thérapeutique – différence dans le régime d'administration de deux médicaments	11
3. Deuxième (autre) indication non médicale	12
3.1 Critères de nouveauté applicables aux revendications d'utilisation non médicale	12

B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit	13	B. Exceptions to patentability	13	B. Exceptions à la brevetabilité	13
1. Patentierbarkeit von Pflanzen und Pflanzensorten	13	1. Patentability of plants and plant varieties	13	1. Brevetabilité des plantes et des variétés végétales	13
C. Neuheit	13	C. Novelty	13	C. Nouveauté	13
1. Stand der Technik	13	1. State of the art	13	1. Etat de la technique	13
1.1 Zugänglichmachung	13	1.1 Availability to the public	13	1.1 Accessibilité au public	13
1.1.1 Begriff des Zugänglichmachens	13	1.1.1 The concept of "making available"	13	1.1.1 Notion d'accessibilité	13
1.1.2 Geheimhaltungsverpflichtung	14	1.1.2 Obligation to maintain secrecy	14	1.1.2 Obligation de confidentialité	14
1.1.3 Beweisfragen	14	1.1.3 Issues of proof	14	1.1.3 Questions de preuve	14
2. Beurteilung der Neuheit	15	2. Assessing novelty	15	2. Appréciation de la nouveauté	15
2.1 Eine einzige Entgegenhaltung	15	2.1 Single anticipatory document	15	2.1 Une seule antériorité	15
3. Beurteilung von Entgegenhaltungen	16	3. Assessment of anticipatory documents	16	3. Appréciation de l'antériorité	16
3.1 Bestimmung des Offenbarungsgehalts	16	3.1 Determining the content of the disclosure	16	3.1 Détermination du contenu de la divulgation	16
3.1.1 Auslegung	16	3.1.1 Interpretation	16	3.1.1 Interprétation	16
4. Unschädliche Offenbarungen	19	4. Non-prejudicial disclosures	19	4. Les divulgations non opposables	19
4.1 Ereignisse vor dem Prioritätstag	19	4.1 Events prior to priority date	19	4.1 Événements survenus avant la date de priorité	19
5. Neuheit chemischer Verbindungen und Stoffgruppen	19	5. Novelty of chemical compounds and groups of compounds	19	5. Nouveauté de composés chimiques et de groupes de composés	19
5.1 Auswahl eines Teilbereichs und Überschneidung von Parameterbereichen	19	5.1 Selection of sub-ranges and overlapping of ranges defined by parameters	19	5.1 Sélection de parties de domaine et recoupement entre domaines de valeurs de paramètres	19
D. Erfinderische Tätigkeit	21	D. Inventive step	21	D. Activité inventive	21
1. Ermittlung des nächstliegenden Standes der Technik	21	1. Determination of closest prior art	21	1. Détermination de l'état de la technique le plus proche	21
2. Technische Aufgabe	22	2. Technical problem	22	2. Problème technique	22
2.1 Ermittlung der technischen Aufgabe	22	2.1 Determination of the technical problem	22	2.1 Détermination du problème technique	22
2.2 Neuformulierung der technischen Aufgabe	22	2.2 Reformulation of technical problem	22	2.2 Nouvelle formulation du problème technique	22
3. Nachweis erfinderischer Tätigkeit	23	3. Proof of inventive step	23	3. Preuve de l'existence d'une activité inventive	23
3.1 Chemische Erfindungen – breite Ansprüche	23	3.1 Chemical inventions – broad claims	23	3.1 Inventions dans le domaine de la chimie – revendications de vaste portée	23
3.2 Disclaimer	23	3.2 Disclaimer	23	3.2 Disclaimer	23
3.3 Verneinung der erfinderischen Tätigkeit	24	3.3 Denial of inventive step	24	3.3 Négation de l'existence d'une activité inventive	24
3.3.1 Merkmale, die nicht zur Lösung der Aufgabe beitragen	24	3.3.1 Features not contributing to the solution of the problem	24	3.3.1 Caractéristiques ne contribuant pas à la solution du problème	24
3.3.2 Vereinfachung komplizierter Technologien	24	3.3.2 Simplification of complicated technology	24	3.3.2 Simplification d'une technologie compliquée	24
4. Beweisanzeichen	25	4. Secondary indicia	25	4. Indices de l'activité inventive	25
4.1 Vorurteil in der Fachwelt	25	4.1 Prejudice in the art	25	4.1 Préjugé de l'homme du métier	25
4.2 Unerwartete Wirkung	25	4.2 Surprising effect	25	4.2 Effet surprenant	25
II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG	26	II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION	26	II. CONDITIONS A REMPLIR PAR LA DEMANDE DE BREVET	26
A. Ausreichende Offenbarung	26	A. Sufficiency of disclosure	26	A. Possibilité d'exécuter l'invention	26
1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebendes Wissen des Fachmanns	26	1. Knowledge of skilled person relevant for assessing sufficiency of disclosure	26	1. Connaissances de l'homme du métier pertinentes lorsqu'il s'agit d'apprécier si l'exposé de l'invention est suffisamment clair et complet	26
2. Deutliche und vollständige Offenbarung	26	2. Clarity and completeness of disclosure	26	2. Exposé suffisamment clair et complet	26
3. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand	26	3. Reproducibility without undue burden	26	3. Exécution de l'invention sans difficulté excessive	26
4. Biotechnologie	27	4. Biotechnology	27	4. Biotechnologie	27
4.1 Deutliche und vollständige Offenbarung	27	4.1 Clarity and completeness of disclosure	27	4.1 Exposé suffisamment clair et complet	27
4.1.1 Umfang der Wiederholbarkeit einer Erfindung	28	4.1.1 The extent to which the invention must be reproducible	28	4.1.1 Mesure dans laquelle l'invention doit être reproductible	28
5. Das Verhältnis zwischen Artikel 83 EPÜ und Artikel 84 EPÜ	29	5. The relationship between Article 83 EPC and Article 84 EPC	29	5. Relation existant entre l'article 83 CBE et l'article 84 CBE	29
5.1 Artikel 83 EPÜ und Stützung durch die Beschreibung	29	5.1 Article 83 EPC and support from the description	29	5.1 L'article 83 CBE et le fondement des revendications sur la description	29
B. Patentansprüche	30	B. Claims	30	B. Revendications	30
1. Deutlichkeit	30	1. Clarity	30	1. Clarté	30
2. Auslegung der Ansprüche	31	2. Interpretation of claims	31	2. Interprétation des revendications	31
3. Product-by-process-Ansprüche	31	3. Product-by-process claims	31	3. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention	31
3.1 Erfordernis der Patentierbarkeit des beanspruchten Erzeugnisses	31	3.1 Requirement that the claimed product must be patentable	31	3.1 Le produit revendiqué doit être brevetable	31
3.2 Schutzbereich von Product-by-process-Ansprüchen	32	3.2 Scope of protection conferred by product-by-process claims	32	3.2 Etendue de la protection conférée par les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention	32

C. Einheitlichkeit der Erfindung	33	C. Unity of invention	33	C. Unité de l'invention	33
1. Der Begriff der einzigen allgemeinen erfinderischen Idee – abhängige Ansprüche	33	1. The single general inventive concept – dependent claims	33	1. Un seul concept inventif général – revendications dépendantes	33
2. Erfinderischer Charakter der einzigen erfinderischen Idee – unabhängige Ansprüche in verschiedenen Kategorien	34	2. Inventive character of the single inventive concept – independent claims in different categories	34	2. Caractère inventif du concept inventif unique – revendications indépendantes de catégories différentes	34
3. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchegebühren – Folgen bei Nichtentrichtung weiterer Recherchegebühren	34	3. Plurality of inventions and a further search fee – Consequences of non-payment of a further search fee	34	3. Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche – Conséquences du non-paiement d'une nouvelle taxe de recherche	34
III. ÄNDERUNGEN	35	III. AMENDMENTS	35	III. MODIFICATIONS	35
A. Artikel 123 (2) EPÜ	35	A. Article 123(2) EPC	35	A. Article 123(2) CBE	35
1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung	35	1. Content of the application as originally filed	35	1. Contenu de la demande telle que déposée	35
1.1 Allgemeines	35	1.1 General issues	35	1.1 Questions générales	35
1.2 Technischer Beitrag des hinzugefügten Merkmals	36	1.2 Technical contribution of added feature	36	1.2 Apport technique de la caractéristique ajoutée	36
1.3 Offenbarung in den Zeichnungen	36	1.3 Disclosure in drawings	36	1.3 Divulgence dans les dessins	36
1.4 Disclaimer	36	1.4 Disclaimer	36	1.4 Disclaimer	36
2. Teilanmeldungen – Auslegung von Artikel 76 (1) EPÜ	39	2. Divisional applications – Interpretation of Article 76(1) EPC	39	2. Demandes divisionnaires – Interprétation de l'article 76(1) CBE	39
3. "Tests" für die Zulässigkeit einer Änderung	40	3. "Tests" for the allowability of an amendment	40	3. "Tests" pour l'admissibilité d'une modification	40
3.1 Ableitbarkeit von Änderungen aus den ursprünglichen Unterlagen	40	3.1 Derivability of amendments from application as filed	40	3.1 Possibilité de déduire les modifications de la demande telle que déposée	40
B. Artikel 123 (3) EPÜ	40	B. Article 123(3) EPC	40	B. Article 123(3) CBE	40
1. Allgemeines	40	1. General issues	40	1. Questions générales	40
2. Kategoriewechsel	41	2. Change of claim category	41	2. Changement de catégorie de revendication	41
IV. PRIORITÄT	42	IV. PRIORITY	42	IV. PRIORITE	42
A. Identität der Erfindung	42	A. Identity of invention	42	A. Identité de l'invention	42
1. Beanspruchung der in der Voranmeldung offenbarten Erfindung	42	1. Claiming the invention disclosed in the earlier application	42	1. Revendication de l'invention divulguée dans la demande antérieure	42
2. Nacharbeitbare Offenbarung im Prioritätsdokument	43	2. Enabling disclosure in priority document	43	2. Divulgence dans le document de priorité permettant la reproduction de l'invention	43
B. Erste Anmeldung in einem Verbandsland	44	B. First application in a Paris Convention country	44	B. Première demande dans un pays de l'Union	44
V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA	45	V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS	45	V. PRINCIPES DIRECTEURS DE PROCEDURE	45
A. Rechtliches Gehör	45	A. Right to be heard	45	A. Droit d'être entendu	45
1. Einleitung	45	1. General issues	45	1. Questions générales	45
2. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung	46	2. Right to be heard in oral proceedings	46	2. Droit d'être entendu dans une procédure orale	46
3. Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung und rechtliches Gehör	48	3. Non-appearance at oral proceedings and the right to be heard	48	3. Non-comparution à la procédure orale et droit d'être entendu	48
B. Mündliche Verhandlung	49	B. Oral proceedings	49	B. Procédure orale	49
1. Formulierung des Antrags	49	1. Wording of request	49	1. Formulation de la requête	49
2. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung	50	2. Preparation and conduct of oral proceedings	50	2. Préparation et déroulement de la procédure orale	50
2.1 Festsetzung und Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung	50	2.1 Fixing or postponing the date for oral proceedings	50	2.1 Fixation ou report de la date de la procédure orale	50
2.2 Auslegung und Anwendung der Regel 71a EPÜ	50	2.2 Interpretation and application of Rule 71a EPC	50	2.2 Interprétation et application de la règle 71bis CBE	50
2.3 Niederschrift über die mündliche Verhandlung	53	2.3 Taking of minutes	53	2.3 Rédaction du procès-verbal de la procédure orale	53
C. Fristen	53	C. Time limits	53	C. Délais	53
1. Unterbrechung des Verfahrens	53	1. Interruption of proceedings	53	1. Interruption de la procédure	53
D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	54	D. Re-establishment of rights	54	D. Restitutio in integrum	54
1. Fristen zur Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags nach Artikel 122 (2) EPÜ	54	1. Time limits for filing an application for re-establishment under Article 122(2) EPC	54	1. Délais pour présenter une requête en restitutio in integrum au titre de l'article 122(2) CBE	54
1.1 Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses	54	1.1 Two-month time limit from the removal of the cause of non-compliance	54	1.1 Délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement	54

2. Das Erfordernis der Beachtung "aller gebotenen Sorgfalt"	54	2. The requirement of "all due care"	54	2. Obligation de faire preuve de "toute la vigilance nécessaire"	54
2.1 Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters	54	2.1 Due care on the part of the professional representative	54	2.1 Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé	54
E. Verspätetes Vorbringen	55	E. Late submission	55	E. Moyens invoqués tardivement	55
1. Allgemeines zur Relevanzprüfung	55	1. Examination as to relevance – general principles	55	1. Examen de la pertinence – Principes généraux	55
2. Verspätet vorgebrachte Tatsachen	57	2. Late-filed facts	57	2. Faits invoqués tardivement	57
3. Verspätet vorgebrachte Beweismittel	58	3. Late-filed evidence	58	3. Preuves produites tardivement	58
4. Zurückverweisung an die erste Instanz	58	4. Remittal to the department of first instance	58	4. Renvoi à la première instance	58
4.1 Sachentscheidung der Beschwerdekammern	58	4.1 Decision on the merits by boards of appeal	58	4.1 Décision sur le fond par la chambre de recours	58
F. Gebührenordnung	59	F. Rules relating to Fees	59	F. Règlement relatif aux taxes	59
1. Zahlung von Gebühren	59	1. Payment of fee	59	1. Paiement de la taxe	59
2. Maßgebender Zahlungstag	59	2. Date of payment	59	2. Date de paiement	59
G. Prozeßhandlungen	60	G. Procedural steps	60	G. Actes de procédure	60
1. Haupt- und Hilfsanträge	60	1. Main and auxiliary requests	60	1. Requête principale et requêtes subsidiaires	60
2. Zulässigkeit	61	2. Admissibility	61	2. Recevabilité	61
H. Beweisrecht	62	H. Law of evidence	62	H. Droit de la preuve	62
1. Zulässigkeit von Beweismitteln	62	1. Admissibility of evidence	62	1. Recevabilité des moyens de preuve	62
2. Beweiswürdigung	62	2. Evaluation of evidence	62	2. Appréciation des moyens de preuve	62
3. Maßstab bei der Beweiswürdigung	63	3. Standard of proof	63	3. Degré de conviction de l'instance	63
4. Beweislast	65	4. Burden of proof	65	4. Charge de la preuve	65
I. Vertretung	66	I. Representation	66	I. Représentation	66
1. Bestellung eines gemeinsamen Vertreters	66	1. Appointment of a common representative	66	1. Désignation d'un mandataire agréé commun	66
2. Allgemeine Vollmachten	66	2. General authorisations	66	2. Pouvoir général	66
3. Mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson	67	3. Oral submissions by an accompanying person	67	3. Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé	67
J. Entscheidungen der Organe des EPA	67	J. Decisions of EPO departments	67	J. Décisions des organes de l'OEB	67
1. Besorgnis der Befangenheit	67	1. Suspected partiality	67	1. Soupçon de partialité	67
2. Entscheidungen der Organe des EPA	68	2. Decisions of EPO departments	68	2. Décisions des organes de l'OEB	68
2.1 Entscheidungsbegründung	68	2.1 Reasons for the decision	68	2.1 Motifs d'une décision	68
2.2 Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen	69	2.2 Correction of errors in decisions	69	2.2 Rectification d'erreurs dans des décisions	69
K. Weitere Verfahrensfragen	69	K. Other procedural questions	69	K. Autres questions de procédure	69
1. Sprachenprivileg	69	1. Language privilege	69	1. Privilège du choix de la langue	69
2. Aussetzung des Verfahrens	70	2. Suspension of proceedings	70	2. Suspension de la procédure	70
3. Zustellungen	71	3. Notifications	71	3. Significations	71
VI. VERFAHREN VOR DEM EPA	71	VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO	71	VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB	71
A. Eingangs- und Formalprüfung	71	A. Examination on filing and formalities examination	71	A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme	71
1. Einreichung von Teilanmeldungen	71	1. Filing of divisional applications	71	1. Dépôt de demandes divisionnaires	71
1.1 Zeitpunkt der Einreichung einer Teilanmeldung	71	1.1 Time of filing a divisional application	71	1.1 Date limite de dépôt d'une demande divisionnaire	71
1.2 Staatenbenennung in Teilanmeldungen	72	1.2 Designation of states in divisional applications	72	1.2 Désignation d'Etats dans des demandes divisionnaires	72
2. Berichtigung von Benennungen	73	2. Correction of designations	73	2. Correction de désignations	73
B. Prüfungsverfahren	74	B. Examination procedure	74	B. Procédure d'examen	74
1. Sachprüfung	74	1. Substantive examination of the application	74	1. Examen quant au fond de la demande	74
1.1 Zurückweisung nach einem einzigen Bescheid	74	1.1 Refusal after a single communication	74	1.1 Rejet après une seule notification	74
1.2 Änderungen in bezug auf einen nicht recherchierten Gegenstand	75	1.2 Amendments relating to unsearched subject-matter	75	1.2 Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche	75
1.3 Prüfung der Patentierbarkeitserfordernisse in Ex-parte-Beschwerdeverfahren	77	1.3 Examination as to patentability requirements in ex-parte appeal proceedings	77	1.3 Examen des exigences de brevetabilité dans une procédure de recours ex parte	77
2. Prüfungsverfahren nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ	77	2. Examination proceedings after issue of the Rule 51(4) EPC communication	77	2. Procédure d'examen après la notification émise au titre de la règle 51(4) CBE	77
2.1 Innerhalb der Frist nach Regel 51 (4) EPÜ eingereichte Änderungen	77	2.1 Amendments filed within the period under Rule 51(4) EPC	77	2.1 Modifications produites dans le délai prévu à la règle 51(4) CBE	77
2.2 Änderungen nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ	78	2.2 Amendments after issue of the Rule 51(6) EPC communication	78	2.2 Modifications produites après la notification selon la règle 51(6) CBE	78

C. Einspruchsverfahren	79	C. Opposition procedure	79	C. Procédure d'opposition	79
1. Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren	79	1. Right to be heard in opposition proceedings	79	1. Droit d'être entendu dans la procédure d'opposition	79
1.1 Erfordernis einer Aufforderung nach Artikel 101 (2) EPÜ	79	1.1 Need for an invitation under Article 101(2) EPC	79	1.1 Nécessité d'émettre une invitation au titre de l'article 101(2) CBE	79
1.2 Gelegenheit zur Stellungnahme zu neu geltend gemachten Gründen	80	1.2 Proper opportunity to present comments in reply to new grounds	80	1.2 Possibilité véritable de prendre position en réponse à de nouveaux motifs	80
2. Beitritt eines vermeintlichen Patentverletzers	81	2. Intervention of an alleged infringer	81	2. Intervention d'un contrefacteur présumé	81
3. Zulässigkeit des Einspruchs	81	3. Admissibility of opposition	81	3. Recevabilité de l'opposition	81
3.1 Prüfung von Amts wegen durch das EPA	81	3.1 Examination by the EPO of its own motion	81	3.1 Examen d'office par l'OEB	81
3.2 Einspruchsberechtigung – Zulässigkeit gemeinsamer Einsprüche	82	3.2 Entitlement to file an opposition – admissibility of joint oppositions	82	3.2 Droit de faire opposition – Recevabilité des oppositions conjointes	82
4. Zulässigkeit von Änderungen – Einreichung zusätzlicher abhängiger und unabhängiger Ansprüche	83	4. Admissibility of amendments – filing of additional dependent and independent claims	83	4. Recevabilité de modifications – Dépôt de revendications dépendantes et indépendantes supplémentaires	83
5. Zusätzliche Recherche	85	5. Additional search	85	5. Recherche additionnelle	85
6. Kostenverteilung	86	6. Apportionment of costs	86	6. Répartition des frais	86
6.1 Verspätetes Vorbringen	86	6.1 Late submissions	86	6.1 Moyens invoqués tardivement	86
6.2 Eine Partei erscheint nicht in der mündlichen Verhandlung	87	6.2 One of the parties does not appear at the oral proceedings	87	6.2 Non-comparution d'une partie à la procédure orale	87
D. Beschwerdeverfahren	87	D. Appeal procedure	87	D. Procédure de recours	87
1. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten	87	1. Procedural status of the parties	87	1. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours	87
1.1 Beitritt	87	1.1 Intervention	87	1.1 Intervention	87
1.1.1 Zulässigkeit des Beitritts	87	1.1.1 Admissibility of intervention	87	1.1.1 Recevabilité de l'intervention	87
1.1.2 Rechte des Beitretenden, Beitrittsgebühren	88	1.1.2 Intervener's rights, fees payable	88	1.1.2 Droits de l'intervenant, taxes dues	88
2. Prüfungsumfang	89	2. Extent of scrutiny	89	2. Etendue de l'examen	89
2.1 Bindung der Beteiligten an ihre Anträge – keine Reformatio in peius	89	2.1 Parties bound by their requests – no reformatio in peius	89	2.1 Effet obligatoire des requêtes – Pas de reformatio in peius	89
2.2 Ermittelter Sachverhalt – Anwendung von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren	90	2.2 Facts under examination – applying Article 114 EPC in appeals proceedings	90	2.2 Examen des faits – application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours	90
3. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde	90	3. Filing and admissibility of the appeal	90	3. Formation et recevabilité du recours	90
3.1 Beschwerdefähige Entscheidungen	90	3.1 Appealable decisions	90	3.1 Décisions susceptibles de recours	90
3.2 Zuständige Beschwerdekammer	91	3.2 Board competent to hear a case	91	3.2 Chambre de recours compétente	91
3.3 Beschwerdeberechtigung	92	3.3 Entitlement to appeal	92	3.3 Personnes en droit de former un recours	92
3.3.1 Formelle Beschwerdeberechtigung	92	3.3.1 Entitlement to appeal – formal aspects	92	3.3.1 Personnes en droit de former un recours – Aspects formels	92
3.3.2 Beschwer	92	3.3.2 Party adversely affected	92	3.3.2 Décision ne faisant pas droit aux prétentions d'une partie	92
3.4 Form und Frist	93	3.4 Form and time limit of appeal	93	3.4 Forme et délai de recours	93
3.4.1 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift	93	3.4.1 Form and content of appeal	93	3.4.1 Forme et contenu de l'acte de recours	93
3.5 Beschwerdebegründung	94	3.5 Statement of grounds of appeal	94	3.5 Mémoire exposant les motifs du recours	94
4. Zurückverweisung	95	4. Remittal to the department of first instance	95	4. Renvoi à la première instance	95
5. Abhilfe	96	5. Interlocutory revision	96	5. Révision préjudicielle	96
6. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren	98	6. Filing of amended claims in appeal proceedings	98	6. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours	98
6.1 Kriterien für die Berücksichtigung geänderter Ansprüche	98	6.1. Criteria for taking amendments to claims into consideration	98	6.1 Critères pour la prise en considération des modifications des revendications	98
6.1.1 Zeitpunkt der Einreichung – Schwierigkeit der Prüfung	98	6.1.1 Time of filing – difficulty of examination	98	6.1.1 Date du dépôt – difficulté de l'examen	98
7. Rückzahlung der Beschwerdegebühr	99	7. Reimbursement of appeal fees	99	7. Remboursement de la taxe de recours	99
7.1 Billigkeit	99	7.1 Fairness	99	7.1 Equité	99
7.2 Wesentlicher Verfahrensmangel	100	7.2 Substantial procedural violation	100	7.2 Vice substantiel de procédure	100
7.2.1 Definition	100	7.2.1 Definition	100	7.2.1 Définition	100
7.2.2 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung	100	7.2.2 Inadequate reasons given in the decision at first instance	100	7.2.2 Motivation insuffisante d'une décision rendue par la première instance	100
VII. VERFAHREN VOR DER DISZIPLINARKAMMER	102	VII. DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL	102	VII. PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE	102
1. Erlaß der Vorschriften für die Durchführung der Prüfung	102	1. Drawing up the examination procedure	102	1. Etablissement des dispositions d'exécution du REE	102
2. Überprüfungsbefugnis der Disziplinarkammer in Prüfungsfragen	102	2. Disciplinary Board's power of review in examination matters	102	2. Pouvoir de vérification de la chambre disciplinaire en matière d'examen	102
Anlage 1		Annex 1		Annexe 1	
Im Bericht über die Rechtsprechung von 1999 behandelte Entscheidungen aus dem Berichtsjahr	103	Decisions delivered in 1999 and discussed in the Case Law Report for 1999	103	Décisions rendues en 1999 et traitées dans le rapport de jurisprudence 1999	103
Anlage 2		Annex 2		Annexe 2	
Zitierte Entscheidungen	112	Cited decisions	112	Décisions citées	112
Anlage 3		Annex 3		Annexe 3	
Leitsätze der Entscheidungen des Jahres 1999, die im ABI. EPA veröffentlicht wurden oder zur Veröffentlichung vorgesehen sind	114	Headnotes to decisions delivered in 1999 which have already been published in OJ EPO, or are scheduled for publication	114	Sommaires des décisions rendues en 1999 qui ont déjà été publiées dans le JO OEB, ou dont la publication y est prévue	114
Anlage 4		Annex 4		Annexe 4	
Vorlagen an die Große Beschwerdekammer	119	Referrals to the Enlarged Board of Appeal	119	Questions soumises à la Grande Chambre de recours	119

VORWORT des Vizepräsidenten

Die vorliegende Publikation gibt einen Überblick über die aktuelle Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA. Die zitierten Entscheidungen, auch soweit sie nicht im Amtsblatt des EPA veröffentlicht werden, sind in der Regel über die EPA-Website der Öffentlichkeit kostenlos zugänglich. Dieser Internet-service wird derzeit weiter ausgebaut und soll schließlich alle Entscheidungen aller Beschwerdekammern umfassen.

Die statistischen Angaben in Teil I der Publikation informieren über eingegangene, anhängige und erledigte Beschwerden. Zur Bewältigung der aus diesen Daten ablesbaren hohen Arbeitslast wurden auch im Berichtsjahr wieder neue Beschwerdekammern errichtet.

Eine detaillierte Darstellung der Tätigkeit der Generaldirektion 3 des EPA kann für alle am europäischen Patentrecht Interessierten eine Fundgrube von Informationen sein.

Peter Messerli
Vizepräsident GD 3
Vorsitzender der Großen
Beschwerdekammer

FOREWORD by the Vice-President

This special edition of the Official Journal contains the latest case law of the EPO's boards of appeal. All the decisions cited in it, including those not published in the Official Journal, may be accessed free of charge via the Office's website, which is currently being expanded and will eventually include all EPO board of appeal decisions.

Part I of this publication contains statistics on appeals filed, appeals pending and appeals settled. In order to be able to deal with the heavy workload which these figures reveal, a number of additional boards of appeal were set up in the year under review.

I am sure that this detailed portrayal of the activities of the EPO's Directorate-General 3 will be a source of valuable information for all those interested in European patent law.

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

AVANT-PROPOS du Vice-Président

La présente publication donne une vue d'ensemble de la jurisprudence actuelle des chambres de recours de l'OEB. En règle générale, le public peut accéder gratuitement aux décisions citées, également à celles qui ne sont pas publiées au Journal officiel de l'OEB, sur le site Internet de l'OEB. En cours d'extension, ce service Internet contiendra, une fois achevé, toutes les décisions de toutes les chambres de recours.

Les données statistiques figurant dans la première partie de la publication fournissent des informations sur les recours formés, en instance ou réglés. De nouvelles chambres de recours ont également été créées au cours de l'année sous revue pour faire face à l'augmentation de la charge de travail qui transparaît à travers ces données.

La présentation détaillée de l'activité de la Direction générale 3 de l'OEB peut constituer une mine d'informations pour tous ceux qui s'intéressent au droit européen des brevets.

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

TEIL I**TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHR 1999****1. Einleitung**

Die **Gesamtzahl** der neu eingeleiteten Verfahren betrug im Jahr 1999 1 176 (1998: 1 211).

Von 1978 bis zum 31. Dezember 1999 sind vor den Beschwerdekammern insgesamt 15 399 Verfahren (bis zum 31. Dezember 1998: 14 228 Verfahren) anhängig gemacht worden.

Der Geschäftsgang wird im einzelnen in Abschnitt 2 erläutert.

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

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

Im Berichtsjahr legten Technische Beschwerdekammern der Großen Beschwerdekammer drei neue Rechtsfragen vor:

Verfahren G 1/99 betrifft die Befugnis eines Patentinhabers, der nicht Beschwerdeführer ist, sein Patent im Einspruchsbeschwerdeverfahren zu ändern. Dabei geht es um den Grundsatz, daß ein Einsprechender als alleiniger Beschwerdeführer durch das Ergebnis des Beschwerdeverfahrens nicht schlechter gestellt sein darf als durch die erstinstanzliche Entscheidung. Die Tragweite dieses Grundsatzes muß nun die Große Beschwerdekammer klären (siehe ABI. EPA 1999, 442; T 315/97, ABI. EPA 1999, 554).

Die Vorlagen G 2/99 und G 3/98 betreffen die Frage, ob die in Artikel 55 (1) EPÜ vorgesehene Schonfrist dem Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum vorgeschaltet ist (siehe ABI. EPA 1999, 442 und T 377/95, ABI. EPA 1999, 11).

Die Vorlage G 3/99 behandelt die Zulässigkeit eines Einspruchs und einer Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung,

PART I**BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 1999****1. Introduction**

In 1999, the **total number** of new proceedings was 1 176 (1998: 1 211).

Between 1978 and 31 December 1999, a total of 15 399 cases came before the boards (up to 31 December 1998: 14 228 cases).

Details are given under point 2 below.

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

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

In the year under review, technical boards of appeal referred three new points of law to the Enlarged Board:

Case G 1/99 concerns the entitlement of a proprietor who is not the appellant to amend his patent in appeal proceedings following opposition. The principle at issue is that an opponent who is the sole appellant must not be put in a worse situation by the outcome of the appeal proceedings than by the decision of the department of first instance (see OJ EPO 1999, 442; T 315/97, OJ EPO 1999, 554).

The issue in referrals G 2/99 and G 3/98 is whether the grace period provided for in Article 55(1) EPC is calculated backwards from the date of filing or from the priority date (see OJ EPO 1999, 442, and T 377/95, OJ EPO 1999, 11).

Case G 3/99 deals with the admissibility of an opposition, and of an appeal against the opposition division's decision, if filed jointly by a

PREMIERE PARTIE**ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 1999****1. Introduction**

Le **nombre total** des nouvelles procédures engagées était de 1 176 en 1999 (1 211 en 1998).

Entre 1978 et le 31 décembre 1999, 15 399 procédures au total ont été engagées auprès des chambres de recours (14 228 procédures au 31 décembre 1998).

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

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

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

Au cours de l'année considérée, les chambres de recours techniques ont soumis trois nouvelles questions de droit à la Grande Chambre de recours :

Dans l'affaire G 1/99, il a été examiné dans quelle mesure un titulaire de brevet, qui n'est pas requérant, est habilité à modifier son brevet au cours de la procédure de recours engagée dans le cadre d'une procédure d'opposition. Il a été posé le principe selon lequel un opposant qui agit en tant qu'unique requérant ne doit pas se retrouver placé dans une situation plus défavorable que celle créée par la décision rendue en première instance. La Grande Chambre de recours doit maintenant préciser la portée de ce principe (cf. JO OEB 1999, 442 ; T 315/97, JO OEB 1999, 554).

Dans les questions G 2/99 et G 3/98, il a été demandé à la Grande Chambre si le délai de grâce prévu à l'article 55(1) CBE est calculé à partir de la date de dépôt ou à partir de la date de priorité (cf. JO OEB 1999, 442 et T 377/95, JO OEB 1999, 11).

Dans la question G 3/99, il a été demandé à la Grande Chambre de se prononcer au sujet de la recevabilité d'une opposition et d'un recours

<p>wenn Einspruch und Beschwerde durch eine Gruppe von Personen eingelegt wurden (siehe ABI. EPA 1999, 589; T 272/95, ABI. EPA 1999, 590).</p>	<p>group of people (see OJ EPO 1999, 589; T 272/95, OJ EPO 1999, 590).</p>	<p>formé contre la décision de la division d'opposition, dans le cas où l'opposition et le recours ont été formés par un groupe de personnes (cf. JO OEB 1999, 589 ; T 272/95, JO OEB 1999, 590).</p>
<p><i>2.1.2 Juristische Beschwerdekammer</i></p>	<p><i>2.1.2 Legal Board of Appeal</i></p>	<p><i>2.1.2 Chambre de recours juridique</i></p>
<p>Die Zahl der Neueingänge bei der Juristischen Beschwerdekammer betrug im Berichtszeitraum 23 (1998: 22 Beschwerden).</p>	<p>The number of appeals filed with the Legal Board in 1999 was 23 (1998: 22).</p>	<p>Le nombre des nouvelles affaires dont la chambre de recours juridique a été saisie au cours de la période considérée s'est élevé à 23 (22 recours en 1998).</p>
<p><i>2.1.3 Technische Beschwerdekammern</i></p>	<p><i>2.1.3 Technical boards of appeal</i></p>	<p><i>2.1.3 Chambres de recours techniques</i></p>
<p>Die Gesamtzahl der vor Technischen Beschwerdekammern eingeleiteten Verfahren (Beschwerden und Widersprüche) betrug 1 125 (gegenüber 1998: 1 173).</p>	<p>The number of new proceedings (appeals and protests) before the technical boards totalled 1 125 (1998: 1 173).</p>	<p>Le nombre total des procédures (recours et réserves) dont les chambres de recours techniques ont eu à connaître était de 1 125 (1 173 en 1998).</p>
<p>Die technischen Beschwerden (ohne Widersprüche) betragen 1 105 (gegenüber 1 166 im Jahr 1998). Die Zahl der zweiseitigen Verfahren (Einspruchsbeschwerden) beträgt 844 (76,4 %); sie ist damit deutlich höher als die der einseitigen Verfahren, die sich gegen Entscheidungen der Prüfungsabteilungen richten (261; 23,6 %). Der prozentuale Anteil der Einspruchsbeschwerdeverfahren ist im Berichtsjahr wiederum gestiegen (1998: 70,6 %).</p>	<p>Altogether 1 105 technical appeals (excluding protests) were filed in 1999 (1998: 1 166). The number of inter partes proceedings (opposition appeals) reached 844 (76.4%), still much higher than for ex parte proceedings against examining division decisions (261; 23.6%), and again up on the 1998 percentage (70.6%).</p>	<p>Le nombre de recours techniques (réserves non comprises) a été de 1 105 (1 166 en 1998). Le nombre de procédures opposant deux parties (recours faisant suite à une opposition) a atteint 844 (76,4%), et dépasse donc nettement celui des procédures intéressant une seule partie et visant des décisions prises par les divisions d'examen (261, soit 23,6%). Le pourcentage des recours faisant suite à une opposition a une fois de plus augmenté pendant l'année considérée (70,6% en 1998).</p>
<p>Die im Jahr 1999 eingegangenen 1 105 technischen Beschwerden verteilen sich nach Sachgebieten wie folgt:</p>	<p>The 1 105 technical appeals received in 1999 were distributed among the boards as follows:</p>	<p>Les 1 105 recours formés en 1999 devant les chambres de recours techniques se répartissent comme suit :</p>
<p>Den stärksten Eingang an Beschwerden verzeichnete wiederum das Gebiet der Mechanik mit 438 (39,6 %) Beschwerden (1998: 434; 37,2 %), gefolgt von dem der Chemie mit 383 (34,7 %) (1998: 425; 36,5 %). 156 (14,1 %) Beschwerden entfielen auf das Gebiet der Physik (1998: 177; 15,2 %) und 128 (11,6 %) auf das Gebiet der Elektrotechnik (1998: 130; 11,1 %).</p>	<p>The highest number was again in mechanics with 438 (39.6%) (1998: 434; 37.2%), followed by chemistry with 383 (34.7%) (1998: 425; 36.5%), physics with 156 (14.1%) (1998: 177; 15.2%), and electricity with 128 (11.6%) (1998: 130; 11.1%).</p>	<p>Le domaine de la mécanique arrive de nouveau en tête avec 438 recours, soit 39,6% (contre 434, c'est-à-dire 37,2% en 1998), suivi par la chimie avec 383 recours, soit 34,7% (contre 425, soit 36,5% en 1998). 156 recours, soit 14,1%, ont été formés dans le domaine de la physique (contre 177, soit 15,2% en 1998), ainsi que 128 recours, soit 11,6% dans le domaine de l'électricité (contre 130, c'est-à-dire 11,1% en 1998).</p>
<p>Im Jahr 1999 waren für die Gebiete der Mechanik und der Chemie je sechs Beschwerdekammern (3.2.1 bis 3.2.6 sowie 3.3.1 bis 3.3.6) eingerichtet. Für die Gebiete der Physik waren drei, für die Elektrotechnik zwei Beschwerdekammern (3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.1 und 3.5.2) zuständig.</p>	<p>In 1999, there were six boards each in mechanics and chemistry (3.2.1 to 3.2.6 and 3.3.1 to 3.3.6), three in physics and two in electricity (3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.1 and 3.5.2).</p>	<p>En 1999, l'on comptait respectivement six chambres de recours dans les domaines de la mécanique et de la chimie (3.2.1 à 3.2.6 et 3.3.1 à 3.3.6). Dans le domaine de la physique, il y en avait trois, et dans celui de l'électricité, deux (3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.1 et 3.5.2).</p>
<p><i>2.1.4 Widerspruchsverfahren</i></p>	<p><i>2.1.4 Protests</i></p>	<p><i>2.1.4 Procédures de réserve</i></p>
<p>Die Zahl der eingegangenen Widersprüche im Rahmen des PCT-Verfahrens (Artikel 154 (3), Artikel 155 (3) EPU) betrug 20 im Jahr 1999 (1998: 7).</p>	<p>20 PCT protests (Articles 154(3) and 155(3) EPC) were filed in 1999 (1998: 7).</p>	<p>Le nombre de réserves reçues dans le cadre de la procédure prévue par le PCT (article 154(3), article 155(3) CBE) a été de 20 (1998 : 7).</p>

2.1.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

Im Berichtszeitraum wurden der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten 25 (1998: 12) neue Beschwerden vorgelegt. 21 dieser Beschwerden richten sich gegen Entscheidungen der Prüfungskommission für die Europäische Eignungsprüfung, 4 Beschwerden betreffen eine Entscheidung des Disziplinarrats.

2.2 Erledigungen

Die Gesamtzahl der im Jahr 1999 abgeschlossenen Verfahren beträgt 1 119 und liegt damit über den Erledigungen des Vorjahres (1998: 1 025). Die Gesamtzahl der zum 31. Dezember 1999 abgeschlossenen Verfahren stieg auf 12 095 an.

2.2.1 Große Beschwerdekammer

Die Große Beschwerdekammer hat 1999 vier Verfahren abgeschlossen (G 1/97, ABI. EPA 2000, 322; G 3/97, ABI. EPA 1999, 245; G 4/97, ABI. 1999, 270; G 1/98, ABI. 2000, 111).

2.2.2 Juristische Beschwerdekammer

Die Juristische Beschwerdekammer hat 24 Verfahren (1998: 32) abgeschlossen. In 8 Fällen wurde der Beschwerde stattgegeben, 5 Beschwerden wurden zurückgewiesen, 11 Verfahren fanden eine anderweitige Erledigung.

2.2.3 Technische Beschwerdekammern

Die Erledigungen von Beschwerden durch die Technischen Beschwerdekammern sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen (1999: 1 060; 1998: 954).

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

Nach technischen Gebieten aufgeteilt ergibt sich folgendes Bild: **Mechanik** 404 Fälle (38,1 %), **Chemie** 360 Fälle (34 %), **Physik** 159 Fälle (15,0 %) und **Elektrotechnik** 137 Fälle (12,9 %).

Von den abgeschlossenen einseitigen Beschwerden, die nach materiellrechtlicher Prüfung entschieden wurden, sich also nicht auf andere Weise erledigten (wie Unzulässigkeit, Rücknahme usw.), hatten 77 % ganz oder teilweise Erfolg. In 23 % dieser

2.1.5 Disciplinary matters and European qualifying examination (EQE)

During the year under review, 25 new appeals went to the Disciplinary Board of Appeal (1998: 12). Of these, 21 were against decisions of the Examination Board for the EQE; the other four concern decisions of the Disciplinary Committee.

2.2 Appeals settled

In 1999, 1 119 cases were settled, an increase on the 1998 figure (1 025), bringing the sum total as at 31 December 1999 to 12 095.

2.2.1 Enlarged Board of Appeal

The Enlarged Board settled four cases in 1999 (G 1/97, OJ EPO 2000, 322; G 3/97, OJ EPO 1999, 245; G 4/97, OJ EPO 1999, 270; G 1/98, OJ EPO 2000, 111).

2.2.2 Legal Board of Appeal

The Legal Board settled a total of 24 cases (1998: 32). Eight of the appeals were successful, five were dismissed, and eleven were settled in other ways.

2.2.3 Technical boards of appeal

The number of appeals settled increased from 954 in 1998 to 1 060 in 1999.

The proportions of **inter partes** and **ex parte** proceedings were 70.6% and 29.4% respectively (1998: 70.6% and 29.4%).

Of all the cases settled, **mechanics** accounted for 404 (38.1%), **chemistry** for 360 (34%), **physics** for 159 (15.0%) and **electricity** for 137 (12.9%).

Of the ex parte appeals settled after substantive examination, ie not concluded in some other way (inadmissible, withdrawn, etc.), 77% succeeded in whole or in part, and 23% were dismissed. In 67% of the successful cases it was ruled that a

2.1.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification

Au cours de la période sous revue, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a été saisie de 25 nouveaux recours (12 en 1998), dont 21 étaient dirigés contre des décisions du jury de l'examen européen de qualification et 4 contre une décision de la commission de discipline.

2.2 Affaires réglées

Le nombre total des procédures clôturées en 1999 s'élève à 1 119, chiffre supérieur à celui de l'année précédente (1 025 en 1998). Le total des procédures clôturées au 31 décembre 1999 a atteint 12 095.

2.2.1 Grande Chambre de recours

Au cours de l'année 1999, la Grande Chambre de recours a pris quatre décisions (G 1/97, JO OEB 2000, 322 ; G 3/97, JO OEB 1999, 245 ; G 4/97, JO OEB 1999, 270 ; G 1/98, JO OEB 2000, 111).

2.2.2 Chambre de recours juridique

La chambre de recours juridique a réglé 24 affaires (32 en 1998). Dans 8 cas, il a été fait droit au recours ; dans 5 cas, le recours a été rejeté, et 11 affaires ont été réglées d'une autre manière.

2.2.3 Chambres de recours techniques

Le nombre d'affaires réglées par les chambres de recours techniques a augmenté par rapport à l'année précédente (1 060 en 1999 et 954 en 1998).

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

La répartition des affaires selon les domaines de la technique est la suivante : **mécanique**, 404 (38,1%) ; **chimie**, 360 (34%) ; **physique**, 159 (15%) et **électricité**, 137 (12,9%).

En ce qui concerne les procédures de recours clôturées intéressant une seule partie, qui ont été tranchées à l'issue d'un examen au fond, et n'ont donc pas été réglées d'une autre manière (irrecevabilité, retrait du recours, etc.), 77% ont abouti en tout

Fälle wurde dagegen die Beschwerde zurückgewiesen. Bei den erfolgreichen Beschwerden wurde in 67 % der Fälle die Erteilung des Patents verfügt und in 33 % die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens angeordnet.

Von den abgeschlossenen zweiseitigen Verfahren, die nach materiell-rechtlicher Prüfung entschieden wurden, wurde in 58 % der Fälle die Beschwerde zurückgewiesen. 42 % der Beschwerden hatten dagegen ganz oder teilweise Erfolg: Bei den erfolgreichen Beschwerden wurde in 7 % der Fälle das Patent unverändert, in 51 % der Fälle in geändertem Umfang aufrechterhalten; widerrufen wurde das Patent in 26 % der Fälle; die Fortsetzung des Verfahrens wurde in 16 % der Fälle angeordnet.

2.2.4 Widerspruchsverfahren

Von den Widerspruchsverfahren (Artikel 154 (3), Artikel 155 (3) EPÜ) sind im Berichtszeitraum 10 Verfahren abgeschlossen worden (1998: 8). In 5 Fällen wurde die teilweise oder vollständige Rückerstattung von Gebühren verfügt, in 4 Fällen wurde eine Rückzahlung abgelehnt. Ein Fall fand eine anderweitige Erledigung.

2.2.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

Die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten konnte im Jahr 1999 21 Verfahren abschließen. 18 dieser Verfahren betrafen die europäische Eignungsprüfung, 3 das Standesrecht der zugelassenen Vertreter.

2.3 Anhängige Verfahren

2.3.1 Große Beschwerdekammer

Am Jahresende waren noch sechs Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer anhängig, darunter drei Vorlagen aus dem Jahr 1998: G 2/98, wo zu klären ist, nach welchen Grundsätzen beurteilt wird, ob die prioritätsbegründende und die nachfolgende europäische Patentanmeldung dieselbe Erfindung im Sinne des Artikels 87 (1) EPÜ betreffen (ABI. EPA 1998, 509), das Verfahren G 3/98 (T 377/95, ABI. EPA 1999, 11) sowie G 4/98 zu den Konsequenzen der Nichtzahlung von Benennungsgebühren (ABI. EPA 1998, 567).

2.3.2 Juristische und Technische Beschwerdekammern

Am 31. Dezember 1999 erreichte der Gesamtbestand der vor diesen Kammern anhängigen Verfahren die Zahl

patent was to be granted, in 33% that examination should be resumed.

Of the inter partes appeals settled after substantive examination, 58% succeeded in whole or in part, and 42% were dismissed. The patent was maintained unamended in 7% of successful cases, maintained in amended form in 51%, and revoked in 26%; in the remaining 16%, it was ruled that the proceedings should be resumed.

2.2.4 Protests

Ten protests under Article 154(3) EPC and Article 155(3) EPC were settled in 1999 (1998: 8). Fees were refunded fully or in part in five cases; four refund requests were refused. One case was concluded in some other way.

2.2.5 Disciplinary matters and the EQE

In 1999, the Disciplinary Board settled 21 cases, 18 of which related to the EQE, the other three to the rules and regulations governing the patent profession.

2.3 Appeals pending

2.3.1 Enlarged Board of Appeal

At the end of the year there were still six cases pending before the Enlarged Board of Appeal, including three referrals from 1998: G 2/98, which seeks to clarify the criteria that are to be applied in assessing whether the priority application and the later European patent application are in respect of the same invention within the meaning of Article 87(1) EPC (OJ EPO 1998, 509), G 3/98 (T 377/95, OJ EPO 1999, 11), and G 4/98 concerning the implications of failure to pay designation fees (OJ EPO 1998, 567).

2.3.2 Legal and technical boards of appeal

As at 31 December 1999, the total number of appeals pending before these boards was 3 170, comprising

ou en partie. Par contre, dans 23% des cas, le recours a été rejeté. Les recours auxquels il a été fait droit ont abouti dans 67% des cas à la délivrance du brevet et entraîné dans 33% des cas la poursuite de la procédure.

Dans 42% des **procédures clôturées, après un examen quant au fond, opposant deux parties**, le recours a été rejeté. En revanche, il a été fait droit au recours en tout ou en partie dans 58% des cas. Dans 7% des cas où il a été fait droit au recours, le brevet a été maintenu tel quel, et dans 51% des cas il l'a été sous une forme modifiée. Les révocations ont représenté 26% des cas, et la poursuite de la procédure a été ordonnée dans 16% des cas.

2.2.4 Procédures de réserve

Pendant la période sous revue, 10 procédures de réserve (articles 154(3) et 155(3) CBE) ont été clôturées (8 en 1998). Dans 5 cas, ces procédures ont abouti à une décision ordonnant le remboursement partiel ou total des taxes ; dans 4 cas, le remboursement a été refusé. Un cas a été réglé d'une autre manière.

2.2.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification

En 1999, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a clos 21 procédures, dont 18 ayant trait à des recours concernant l'examen européen de qualification, et 3 concernant le droit professionnel des mandataires agréés.

2.3 Procédures en instance

2.3.1 Grande Chambre de recours

A la fin de l'année, six procédures étaient encore en instance devant la Grande Chambre de recours, dont trois remontant à l'année 1998 : l'affaire G 2/98, dans laquelle il s'agit de savoir selon quels critères il convient d'apprécier si la demande de brevet donnant naissance à un droit de priorité et la demande de brevet européen ultérieure concernent la même invention au sens de l'article 87(1) CBE (JO OEB 1998, 509), l'affaire G 3/98 (T 377/95, JO OEB 1999, 11), et l'affaire G 4/98 relative aux conséquences du défaut de paiement de taxes de désignation (JO OEB 1998, 567).

2.3.2 Chambres de recours juridique et techniques

Au total, 3 170 procédures étaient en instance devant ces chambres au 31 décembre 1999, dont 3 118 devant

von 3 170, davon 3 118 Verfahren vor den Technischen Beschwerdekammern (Ex-parte-Verfahren: 824; Interpartes-Verfahren: 2 280; Widersprüche: 14), 52 vor der Juristischen Beschwerdekammer.

2.3.3 Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten

Am 31. Dezember 1999 waren noch 28 Verfahren bei der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten anhängig.

2.4 Verfahrensdauer

Die durchschnittliche Verfahrensdauer bei den technischen Beschwerden betrug 31 Monate (Ex-parte-Verfahren: 29 Monate; Interpartes-Verfahren: 33 Monate). Die Vergleichszahlen des Vorjahres lauten: gesamt 28 Monate, Ex-parte-Verfahren 27 Monate, Inter-Partes-Verfahren 28 Monate.

1 072 Verfahren waren am Ende des Berichtszeitraums seit mehr als 2 Jahren anhängig, wurden also 1997 oder früher eingereicht.

2.5 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache der 1999 eingegangenen Beschwerden und Widersprüche war zu 66 % Englisch, zu 26 % Deutsch und zu 8 % Französisch.

Die Gesamtzahl der im Jahre 1999 durchgeführten mündlichen Verhandlungen betrug 714. Dabei verteilten sich die Sprachen wie folgt: Englisch 66 %, Deutsch 26 % und Französisch 8 %.

3. Allgemeine Entwicklungen in der Generaldirektion 3

1999 errichtete die GD 3 drei neue Technische Beschwerdekammern für die Bereiche Mechanik, Chemie und Physik. Damit bestehen nunmehr 17 Technische Beschwerdekammern im EPA.

In Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer werden in Zukunft verstärkt nationale Richter mitwirken, um die Harmonisierung der Patentrechtsprechung in Europa zu fördern. Der Verwaltungsrat der EPO hat im Dezember sieben Patentrichter aus Dänemark, Frankreich, Italien, Monaco, Österreich, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich zu externen Mitgliedern der Großen Beschwerdekammer ernannt. Zusammen mit den bereits tätigen

3 118 technical cases (824 ex parte, 2 280 inter partes, 14 protests) and 52 legal ones.

2.3.3 Disciplinary Board of Appeal

As at 31 December 1999, 28 disciplinary cases were still pending.

2.4 Length of proceedings

The average length of technical proceedings was 31 months (ex parte: 29 months; inter partes: 33 months), (in 1998: ex parte: 27 months; inter partes: 28 months).

1 072 cases were pending for more than two years at the end of the year under review (ie filed in 1997 or earlier).

2.5 Breakdown of appeals and oral proceedings by language

The language used in new appeal proceedings and protests was as follows: English 66%, German 26% and French 8%.

A total of 714 oral proceedings took place in 1999, with the following language breakdown: English 66%, German 26% and French 8%.

3. Developments in Directorate-General 3

In 1999, DG 3 set up three new technical boards of appeal for mechanics, chemistry and physics, so the EPO now has 17 technical boards.

In future, national judges are to play a more prominent part in cases before the Enlarged Board of Appeal with a view to harmonising jurisprudence on patents in Europe. In December the Administrative Council appointed seven patent judges from Austria, Denmark, France, Italy, Monaco, Switzerland and the United Kingdom as external members of the Enlarged Board. They joined two previously appointed members from Germany and the Netherlands, giving

les chambres de recours techniques (824 procédures ex parte ; 2 280 procédures inter partes ; 14 réserves) et 52 devant la chambre de recours juridique.

2.3.3 Chambre de recours statuant en matière disciplinaire

Au 31 décembre 1999, 28 procédures restaient en instance devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire.

2.4 Durée des procédures

La durée moyenne des procédures pour les recours techniques a été de 31 mois (29 mois pour les procédures ex parte, et 33 mois pour les procédures inter partes). En comparaison, on enregistrait l'année précédente les chiffres suivants : 28 mois pour l'ensemble des procédures, 27 pour les procédures ex parte et 28 mois pour les procédures inter partes.

1 072 cas étaient en instance depuis plus de 2 ans à la fin de la période sous revue (engagées en 1997 ou avant).

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

Dans 66% des recours formés et des réserves reçues en 1999, la langue de la procédure était l'anglais, dans 26% l'allemand et dans 8% le français.

En 1999, il y a eu au total 714 procédures orales. Les langues utilisées lors de ces procédures orales se répartissaient comme suit : anglais 66%, allemand 26% et français 8%.

3. Evolution générale au sein de la Direction générale 3

En 1999, la DG 3 a créé trois nouvelles chambres de recours techniques pour les domaines de la mécanique, de la chimie et de la physique. Il existe donc désormais 17 chambres de recours techniques à l'OEB.

A l'avenir, les juges nationaux seront de plus en plus nombreux à participer aux procédures devant la Grande Chambre de recours, ce qui permettra de promouvoir en Europe l'harmonisation de la jurisprudence européenne en matière de brevets. Au mois de décembre, le Conseil d'administration de l'OEB a nommé, comme membres externes de la Grande Chambre de recours, sept juges de brevets originaires d'Autriche, du Danemark, de France, d'Italie, de

Mitgliedern aus Deutschland und den Niederlanden gehörten der Großen Beschwerdekammer Ende 1999 neun externe rechtskundige Mitglieder an.

4. Personalstand und Geschäftsverteilung

Der Personalstand an Vorsitzenden und Mitgliedern der Beschwerdekammern erreichte am 31.12.1999 die Zahl von 101 (1998: 83). 64 technische und 19 juristische Mitglieder verteilten sich auf 17 Technische und 1 Juristische Beschwerdekammer.

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

Am 31. Dezember 1999 betrug der Gesamtpersonalstand (ohne Vizepräsident und Sekretariat) 144 (31. Dezember 1998: 123).

5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmeldern und zugelassenen Vertretern

Die Generaldirektion 3 pflegte auch 1999 ihre Kontakte zu nationalen Gerichten. Im November trafen Vorsitzende und Mitglieder der Beschwerdekammern mit Vertretern des *epi* und der UNICE zum achten gemeinsamen Treffen zusammen. Gegenstand der Diskussion waren Verfahrensfragen wie die Anforderungen an den Nachweis einer offenkundigen Vorbenutzung, der "prosecution history estoppel", die Beteiligung nationaler Richter in der Großen Beschwerdekammer, von der GD 3 vorgeschlagene Änderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern sowie der Verzicht auf die schriftliche Begründung von Entscheidungen in bestimmten Fällen.

6. Information über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern

6.1 Veröffentlichung von Entscheidungen im Internet

Die Entscheidungen der Beschwerdekammern mit T-Aktenzeichen, die nach dem 1. Januar 1995 an die Verfahrensbeteiligten versandt wurden, stehen seit Mai 2000 auf der Website des EPA zur Verfügung. Der Zugriff auf die Entscheidungen erfolgt über das Aktenzeichen oder ein Volltext-Suchsystem. Diese Datenbank wird schrittweise erweitert. Es ist geplant, bis Ende 2000 alle

the Enlarged Board nine external legally qualified members at the end of 1999.

4. Number of staff and distribution of responsibilities

On 31 December 1999, there were 101 board of appeal chairmen and members (1998: 83). The 64 technically qualified and 19 legally qualified members were divided amongst 17 technical and one legal board.

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

The total number of DG 3 staff (excluding the Vice-President and secretariat) was 144 on 31 December 1999 (compared with 123 on 31 December 1998).

5. Contacts with national courts, applicants and professional representatives

In 1999, DG 3 continued to cultivate its contacts with national courts. In November, the chairmen and members of the boards of appeal and representatives of *epi* and UNICE convened at their eighth joint meeting. Debate ranged over procedural issues such as the requirements for demonstrating public prior use, prosecution history estoppel, the presence of national judges on the Enlarged Board of Appeal, DG 3 proposals for amending the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, and specific exemptions from the obligation to provide written grounds for decisions.

6. Information on board of appeal case law

6.1 Publication of decisions on the Internet

Since May 2000, 'T' decisions issued to the parties after 1 January 1995 have been available on the EPO website. Access is via the case number or full-text search. The data bank will be progressively expanded. It is planned to make available the decisions of the Enlarged Board of Appeal, the Legal Board of Appeal and the remaining older 'T' decisions by the end of 2000.

Monaco, du Royaume-Uni et de la Suisse. Avec les membres allemand et néerlandais déjà en fonction, la Grande Chambre de recours comptait neuf membres juristes externes à la fin de 1999.

4. Effectifs et répartition des affaires

Au 31 décembre 1999, les effectifs des chambres de recours (présidents et membres) ont atteint le nombre de 101 (83 en 1998). L'on dénombre 64 membres techniciens et 19 membres juristes, répartis entre 17 chambres techniques et 1 chambre juridique.

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

Au 31 décembre 1999, les effectifs totaux (Vice-Président et secrétariat non compris) s'élevaient à 144 personnes (123 au 31 décembre 1998).

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

En 1999, la Direction générale 3 a continué à entretenir des contacts avec les instances judiciaires nationales. En novembre, des présidents et des membres des chambres de recours ont rencontré pour la huitième fois des représentants de l'*epi* et de l'UNICE. Les discussions ont porté sur des questions de procédure, telles que les critères de preuve d'une utilisation antérieure accessible au public, le concept de "prosecution history estoppel", la participation de juges nationaux aux activités de la Grande Chambre de recours, les modifications du règlement de procédure des chambres de recours proposées par la DG 3, et il a été débattu de la question de savoir s'il y a lieu de renoncer dans certains cas à l'exposé par écrit des motifs de la décision.

6. Informations relatives à la jurisprudence des chambres de recours

6.1 Publication des décisions dans l'Internet

Les décisions des chambres de recours qui portent la cote "T" et ont été envoyées aux parties à la procédure après le 1^{er} janvier 1995, sont disponibles depuis mai 2000 sur la page Web de l'OEB. L'accès aux décisions peut avoir lieu via le numéro de dossier ou par une recherche en texte intégral. Le contenu de cette base de données sera étendu progressivement. Il est prévu d'ici la fin 2000 de

Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer, die der Juristischen Beschwerdekammer sowie die älteren Entscheidungen mit T-Aktenzeichen dort verfügbar zu machen.

6.2 Veröffentlichung von Entscheidungen im Amtsblatt

Im Berichtsjahr wurden 21 Entscheidungen im ABI. EPA veröffentlicht (1998: 25).

Vierteljährlich wird ein Verzeichnis der bereits veröffentlichten und der zur Veröffentlichung vorgesehenen Entscheidungen im ABI. EPA abgedruckt.

6.3 Rechtsprechungsdaten auf CD-ROM

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

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

6.4 Volltext-Datenbank PALDAS

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

6.2 Publication of decisions in the Official Journal

During the year under review, 21 decisions were published in the EPO Official Journal (compared with 25 in 1998).

A list of decisions already published and those still awaiting publication appears quarterly in the EPO Official Journal.

6.3 Case law data on CD-ROM

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

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

6.4 PALDAS full-text database

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

rendre accessibles toutes les décisions de la Grande Chambre de recours, celles de la chambre de recours juridique ainsi que les anciennes décisions restant portant la lettre "T".

6.2 Publication des décisions au Journal officiel

Pendant l'année sous revue, 21 décisions ont été publiées au JO OEB (25 en 1998).

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

6.3 Données sur CD-ROM relatives à la jurisprudence

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

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

6.4 Banque de données en texte intégral PALDAS

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

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

6.5 Ergänzende Publikationen der GD 3

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

Die jährlich neu aufgelegte **Sammlung wichtiger Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen** ist ebenfalls über das EPA und den Buchhandel zu beziehen. Geordnet nach Artikeln und Regeln des EPÜ sind wichtige Beschlüsse des Verwaltungsrats und des Präsidenten des EPA sowie Mitteilungen und Rechtsauskünfte des EPA, die in bisher 22 Jahrgängen des Amtsblatts des EPA veröffentlicht wurden, auf circa 750 Seiten pro Amtssprache zusammengestellt. Die Ausgabe 2000 ist im Juli 2000 erschienen.

updated during the year under review.

6.5 Further publications by DG 3

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

Likewise available from bookshops or the EPO is an annual **collection of “Ancillary Regulations to the European Patent Convention”**. This is a 750-page volume in each official language, and arranges – by EPC article and rule – important decisions of the Administrative Council and the President of the EPO published in the Official Journal over the last 22 years. The 2000 edition came out in July 2000.

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

6.5 Publications complémentaires de la DG 3

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

Le **recueil** annuel des principales **règles d’application de la Convention sur le brevet européen** peut également être obtenu auprès de l’OEB et en librairie. Cette publication d’environ 750 pages par langue officielle contient, classés selon les articles et règles de la CBE, les décisions importantes du Conseil d’administration et du Président de l’OEB, ainsi que les communications et renseignements juridiques de l’OEB publiés jusqu’ici dans 22 éditions annuelles du Journal officiel de l’OEB. L’édition 2000 a paru en juillet 2000.

TEIL II**DIE RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER DES EPA IM JAHR 1999****I. PATENTIERBARKEIT****A. Patentfähige Erfindungen****1. Medizinische Methoden****1.1 Chirurgische Verfahren**

In der Entscheidung **T 35/99** (ABI. EPA, Nr. 10/2000) vertrat die Kammer die Auffassung, daß im Gegensatz zu Verfahren, die – absichtlich oder unabsichtlich – zum Tod des "in Behandlung" befindlichen Lebewesens führten (z. B. dem Schlachten von Tieren oder Verfahren zur Messung biologischer Funktionen eines Tieres, die die Tötung dieses Tieres umfassen, vgl. T 182/90), diejenigen Eingriffe am menschlichen oder tierischen Körper, die unabhängig von ihrem besonderen Zweck vorrangig der Erhaltung des Lebens oder der Gesundheit des Körpers dienen, an dem sie vorgenommen würden, "ihrem Wesen nach" Verfahren zur chirurgischen Behandlung im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ seien.

Die Begriffe "Behandlung" und "Chirurgie" in Artikel 52 (4) EPÜ stellten keine zwei gesonderten Bedingungen für den darin enthaltenen Ausschluß dar. Der Ausschluß umfasse jede chirurgische Tätigkeit, unabhängig davon, ob sie alleine oder in Verbindung mit anderen medizinischen oder nichtmedizinischen Maßnahmen durchgeführt werde.

2. Neuheit der Verwendung – Zweite (weitere) medizinische Verwendung**2.1 Form der Ansprüche**

In **T 80/96** (ABI. EPA 2000, 50) wurde festgestellt, die Verwendung eines Stoffs zur Herstellung eines neuen pharmazeutischen Produkts ohne Einschränkung auf eine Indikation verstoße nicht gegen die Erfordernisse des Artikels 57 EPÜ in Verbindung mit Artikel 52 (1) EPÜ. Nach Auffassung der Kammer steht auch das Erfordernis der Klarheit der Ansprüche (Artikel 84 EPÜ) einer Anspruchsfassung nicht entgegen, bei der ein Verfahren zur Herstellung eines bestimmten Produkts in Form

PART II**BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 1999****I. PATENTABILITY****A. Patentable inventions****1. Medical methods****1.1 Surgical methods**

In **T 35/99** (OJ EPO 2000, No. 10/2000) the board held that, in contrast to procedures whose end result was the death of the living being "under treatment", either deliberately or incidentally (eg the slaughter of animals or methods for measuring biological functions of an animal which comprised the sacrificing of said animal, see T 182/90), those physical interventions on the human or animal body which, whatever their specific purpose, gave priority to maintaining the life or health of the body on which they were performed, were "in their nature" methods for treatment by surgery within the meaning of Article 52(4) EPC.

The terms "treatment" and "surgery" in Article 52(4) EPC could not be considered as constituting two distinct requirements for the exclusion provided therein. The exclusion encompassed any surgical activity, irrespective of whether it was carried out alone or in combination with other medical or non-medical measures.

2. Novelty of use – Second (further) medical use**2.1 Formulation of claims**

In **T 80/96** (OJ EPO 2000, 50) the board found that the use of a substance to make a new pharmaceutical product without delimitation to an indication did not contravene the requirements of Article 57 EPC in conjunction with Article 52(1) EPC. In the board's view, the requirement for clarity of the claims (Article 84 EPC) likewise did not mean that a claim for a process for preparing a particular product could not be drafted in the form of a use claim. No other meaning could be given to the individual

DEUXIEME PARTIE**LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 1999****I. BREVETABILITE****A. Inventions brevetables****1. Méthodes médicales****1.1 Méthodes chirurgicales**

Dans l'affaire **T 35/99** (JO OEB 2000, n° 10/2000), la chambre a estimé que contrairement aux procédés qui aboutissent intentionnellement ou incidemment à la mort de l'être vivant "sous traitement" (par exemple l'abattage d'animaux ou des méthodes en vue de mesurer des fonctions biologiques d'un animal, comprenant le sacrifice dudit animal, cf. décision T 182/90), les interventions physiques réalisées sur le corps humain ou animal qui, quel que soit leur but, visent prioritairement à maintenir la vie ou la santé du corps sur lequel elles sont mises en oeuvre, sont "par nature" des méthodes de traitement chirurgical au sens de l'article 52(4) CBE.

On ne saurait considérer les termes "traitement" et "chirurgical" figurant à l'article 52(4) CBE comme deux exigences distinctes à remplir pour qu'il y ait exclusion au sens de cette disposition. En effet, cette exclusion englobe toute activité chirurgicale, que celle-ci soit réalisée seule ou en combinaison avec d'autres mesures médicales ou non.

2. Nouveauté de l'utilisation – Deuxième (autre) indication médicale**2.1 Formulation des revendications**

Dans l'affaire **T 80/96** (JO OEB 2000, 50), la chambre a constaté que l'utilisation d'une substance pour la préparation d'un nouveau produit pharmaceutique, sans limitation de cette utilisation à une seule indication, n'était pas contraire aux conditions requises par l'article 57 ensemble l'article 52(1) CBE. A son avis, il n'y avait pas lieu non plus, au nom de l'exigence de clarté des revendications (article 84 CBE), de soulever des objections à l'encontre d'une revendication relative à un procédé de pré-

eines Verwendungsanspruchs abgefaßt ist. Eine andere Bedeutung der einzelnen Verfahrensschritte ist darin nicht zu sehen (vgl. etwa T 279/93, Gründe Nr. 4).

2.2 Neuheit der neuen therapeutischen Verwendung – Unterschied in der verschriebenen Verabreichungsweise für zwei Arzneimittel

In T 317/95 ging es bei der Neuheitsprüfung sowohl um die Frage, ob allein der Unterschied in der Verabreichung zweier Arzneimittel (d. h. in der vorgeschriebenen Verabreichungsweise) dem Anspruch 10 tatsächlich Neuheit verleihen könne, wie auch um die Einwände gegen diesen Anspruch, die die Patentierbarkeit nach Artikel 52 (4) EPÜ zu implizieren schienen. Die Erfindung betraf die Behandlung genau derselben Kategorie von Patienten durch getrennte Verabreichung genau derselben zwei handelsüblichen Arzneimittel in derselben Konzentration, Dosierung und Formulierung zur Behandlung der vollkommen gleichen Krankheit mit der einzigen Ausnahme, daß die vorgeschriebene Verabreichungsweise für diese Behandlung leicht geändert war (BNS und Cimetidin wurden dem Patienten innerhalb von fünf Minuten verabreicht).

Die Kammer bemerkte, daß die Große Beschwerdekammer in G 1/83 (ABI. EPA 1985, 60) festgestellt habe, Zweck des Ausschlusses medizinischer Behandlungen von der Patentierbarkeit nach Artikel 52 (4) EPÜ sei es, die nicht-kommerziellen und nicht-industriellen Tätigkeiten auf dem Gebiet der Human- und Veterinärmedizin von patentrechtlichen Beschränkungen freizuhalten. Die Kammer stellte das Vorbringen des Beschwerdeführers nicht in Frage, daß die Pharmaindustrie daran arbeite, den Einsatz von Arzneimitteln durch die Suche nach der besten Verabreichungsweise zu optimieren, um die bestmögliche therapeutische Wirkung zu erzielen. Allerdings wies sie darauf hin, daß die Festlegung des optimalen individuellen Behandlungsplans, insbesondere das Verschreiben und die Änderung der Verabreichungsweise für ein bestimmtes Arzneimittel, um den besonderen Bedürfnissen eines Patienten gerecht zu werden, Teil der typischen Tätigkeiten und Pflichten des behandelnden Arztes bei der Ausübung seiner Heilkunst, d. h. der Heilung, Vorbeugung oder Linderung der Symptome von Leiden und Krankheit, zu sein scheine. Dies seien typische nicht-

process steps (see, for example, T 279/93, reasons No. 4).

2.2 Novelty of the new therapeutical application – difference in the prescribed regimen of two drugs

In T 317/95 the issue of novelty concerned both the question of whether the mere difference in the course of the administration of two drugs (ie the prescribed regimen) could indeed confer novelty on claim 10, and the objections to this claim which appeared to imply the issue of patentability under the terms of Article 52(4) EPC. The invention involved the treatment of exactly the same category of patients by separately administering to them the same two commercial drugs in the same concentration, dosage and formulation for the treatment of the same illness or disease, with the sole exception that the prescribed regimen for this treatment was slightly modified (BNS and cimetidine were administered to the patient within five minutes of each other).

The board observed that in G 5/83 (OJ EPO 1985, 64) the Enlarged Board had stated that it was the purpose of the exclusion of medical treatments from patentability according to Article 52(4) EPC to free from restraint non-commercial and non-industrial medical and veterinary activities. The board did not question the appellants' submission that the pharmaceutical industry was engaged in optimising the use of drugs and medicaments by investigating the optimum regimen for their administration to achieve the maximum possible therapeutic effect. However, the board pointed out that determination of the best individual treatment schedule, in particular the prescribing and modification of drug regimens used for administering a particular medicament, so as to comply with the specific needs of a patient, appeared to be part of the typical activities and duties of the doctor in attendance in exercising his professional skills of curing, preventing or alleviating the symptoms of suffering and illness. These were typical non-commercial and non-industrial medical activities which Article 52(4) EPC intended to free from restraint. The board found that before the priority

paration d'un produit donné qui se présenterait sous la forme d'une revendication d'utilisation. Il ne doit pas être considéré de ce fait que les diverses étapes du procédé revêtent une autre signification (cf. par exemple la décision T 279/93, point 4 des motifs).

2.2 Nouveauté d'une nouvelle application thérapeutique – différence dans le régime d'administration de deux médicaments

Dans l'affaire T 317/95, le problème de la nouveauté concernait d'une part la question de savoir si une simple différence du moment auquel sont administrés deux médicaments pouvait conférer un caractère de nouveauté à la revendication 10, et d'autre part les objections à l'encontre de cette revendication, qui semblaient soulever la question de la brevetabilité aux termes de l'article 52(4) CBE. L'invention portait sur le traitement de la même catégorie de patients, ledit traitement consistant à leur administrer séparément deux médicaments rigoureusement identiques déjà dans le commerce, à une concentration, une posologie et sous une forme identiques, en vue de traiter la même maladie, à cette seule différence près que les modalités d'administration prescrites pour ce traitement étaient légèrement modifiées (le BNS et la cimetidine étaient administrés au patient à cinq minutes d'intervalle).

La chambre a fait observer que selon la décision G 6/83 (JO OEB 1985, 67), l'exclusion de la brevetabilité des traitements médicaux prévue à l'article 52(4) CBE vise à exclure des restrictions résultant de la brevetabilité les activités non commerciales et non industrielles dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire. La chambre n'a pas contesté l'argument du requérant (titulaire du brevet), selon lequel l'industrie pharmaceutique s'efforce d'optimiser l'utilisation des médicaments en recherchant le régime d'administration optimal, afin d'obtenir le meilleur effet thérapeutique possible. Elle a cependant fait observer que la détermination de la meilleure thérapeutique individuelle, qui consiste notamment à prescrire et à modifier le régime d'administration d'un médicament donné, afin de répondre aux besoins spécifiques d'un patient, semblait faire partie des activités et tâches typiques du médecin dans l'exercice de sa profession, qui vise à guérir, prévenir ou alléger les symptômes de la souffrance et de la maladie. Il s'agit là d'activités médicales typiques, qui ne sont ni commerciales ni industrielles, et qui sont censées être exclues par l'article 52(4) CBE des restrictions susmen-

kommerzielle und nicht-industrielle Tätigkeiten auf dem Gebiet der Humanmedizin, die der Artikel 52 (4) EPÜ von patentrechtlichen Beschränkungen freihalten sollte. Die Kammer stellte fest, daß dem Arzt vor dem Prioritätstag des angefochtenen Patents die Möglichkeit bekannt gewesen sei, Magen-Darm-Störungen mit der in Anspruch 10 beschriebenen besonderen Kombination von Arzneimitteln zu behandeln. Ebenso sei er in der Lage gewesen, eine effiziente Verabreichungsweise zu verschreiben, um jeden Patienten gemäß seinen individuellen Bedürfnissen zu behandeln. Angesichts des Vorstehenden schien es der Kammer fraglich, ob das strittige Merkmal tatsächlich als eine weitere medizinische Indikation betrachtet werden könne, von der auf der Grundlage der in der Entscheidung G 1/83 dargelegten Grundsätze Neuheit abgeleitet werden könne. Auf jeden Fall liege aber mangelnde erfinderische Tätigkeit vor.

3. Zweite (weitere) nichtmedizinische Verwendung

3.1 Neuheitskriterien für Ansprüche auf eine nichtmedizinische Verwendung

In der Entscheidung **T 892/94** (ABI. EPA 2000, 1) stellte die Kammer fest, daß nach G 2/88 (ABI. EPA 1990, 93) Neuheit im Sinne des Artikels 54 (1) EPÜ zuerkannt werden könne, wenn ein Anspruch auf die Verwendung eines bekannten Stoffs für einen bis dahin unbekanntem, d. h. neuen, nichtmedizinischen Zweck gerichtet sei, der einer neu entdeckten technischen Wirkung entspreche. Eine neu entdeckte technische Wirkung verleihe einem Anspruch, der auf die Verwendung eines bekannten Stoffs für einen bekannten nichtmedizinischen Zweck gerichtet sei, aber keine Neuheit, wenn die neu entdeckte technische Wirkung der bekannten Verwendung des bekannten Stoffs bereits zugrunde liege.

Die Offenbarung der Entgegenhaltung 1 sei nach Auffassung der Kammer neuheitsschädlich für den strittigen Anspruch. Dabei sei es für die Neuheitsschädlichkeit ohne Bedeutung, daß die tatsächliche technische Wirkung der "aromatischen Ester" in desodorierenden Gemischen in der Entgegenhaltung nicht beschrieben sei. Die nachträgliche Entdeckung, daß die desodorierende Wirkung "aromatischer Ester" bei deren Verwendung als Wirkstoff in desodorierenden Erzeugnissen durch ihre Fähigkeit bedingt sein könnte, Esterase erzeugende Mikroorganismen zu hemmen, könnte möglicherweise als (unter Umständen über-

date of the contested patent, the medical practitioner was aware of the possibility of treating gastrointestinal disorders using the particular combination of drugs defined in claim 10. He was similarly in a position to prescribe an effective regimen for treating each patient according to his or her individual needs. It therefore appeared questionable to the board whether the feature at issue could indeed be considered to represent a further medical indication from which novelty could be derived on the basis of the principles set out in decision G 5/83. In any case, inventive step was lacking.

3. Second (further) non-medical use

3.1 Novelty criteria for non-medical use claims

In **T 892/94** (OJ EPO 2000, 1) the board noted that according to G 2/88 (OJ EPO 1990, 93), novelty within the meaning of Article 54(1) EPC could be acknowledged for a claim directed to the use of a known substance for a hitherto unknown, ie new, non-medical purpose reflecting a newly discovered technical effect. However, a newly discovered technical effect did not confer novelty on a claim directed to the use of a known substance for a known non-medical purpose if the newly discovered technical effect already underlay the known use of the known substance.

The disclosure in citation (1) was, in the board's judgment, prejudicial to the novelty of the claim in question. It was immaterial for the purposes of prejudice to novelty that the actual technical effect exhibited by "aromatic esters" in deodorising compositions was not described in the cited document. The ex post facto discovery that the deodorising effect of "aromatic esters" when used as an active ingredient in deodorising products could result from their capability of inhibiting esterase-producing micro-organisms might possibly be regarded as a (potentially surprising) piece of knowledge about the known use or application of such esters but

tionnées. La chambre a constaté qu'avant la date de priorité du brevet contesté, le praticien savait qu'il était possible de traiter certains troubles gastro-intestinaux en combinant les médicaments en question conformément à la revendication 10. Celui-ci était également en mesure de prescrire un régime d'administration efficace pour traiter chaque patient selon ses besoins particuliers. Au vu de ce qui précède, il est apparu douteux à la chambre que la caractéristique en question puisse être considérée comme une indication médicale nouvelle sur la base des principes énoncés dans la décision G 6/83. En tout état de cause, elle n'impliquait aucune activité inventive.

3. Deuxième (autre) indication non médicale

3.1 Critères de nouveauté applicables aux revendications d'utilisation non médicale

Dans l'affaire **T 892/94** (JO OEB 2000, 1), la chambre a relevé que conformément à la décision G 2/88 (JO OEB 1990, 93), une revendication portant sur l'utilisation d'une substance connue pour un usage non médical jusque-là inconnu, c'est-à-dire nouveau, reflétant un effet technique nouvellement découvert, peut être considérée comme nouvelle au sens de l'article 54(1) CBE. Toutefois, un effet technique nouvellement découvert ne confère pas un caractère de nouveauté à une revendication portant sur l'utilisation d'une substance connue pour un usage non médical connu, si l'effet technique nouvellement découvert sous-tend déjà l'utilisation connue de la substance connue.

La chambre a estimé que la divulgation contenue dans le document (1) portait atteinte à la nouveauté de la revendication en question. Il importe peu à cet égard que l'effet technique produit par les "esters aromatiques" présents dans des compositions désodorisantes ne soit pas décrit dans le document cité. La découverte a posteriori, selon laquelle l'effet désodorisant d'"esters aromatiques" utilisés comme principe actif dans des produits désodorisants peut provenir de leur action inhibitrice sur les micro-organismes producteurs d'estérase, peut, le cas échéant, être considérée comme une information (éventuellement surprenante) sur

raschende) Erkenntnis über die bekannte Verwendung oder Anwendung solcher Ester gewertet werden, könne einem Anspruch aber keine Neuheit verleihen, weil dafür die neu entdeckte Wirkung zu einer neuen technischen Anwendung oder Verwendung der "aromatischen Ester" führen müßte, die nicht zwangsläufig mit der bekannten Anwendung oder Verwendung zusammenhänge und sich klar von ihr unterscheiden lasse.

B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

1. Patentierbarkeit von Pflanzen und Pflanzensorten

In **G 1/98** (ABI. EPA 2000, 111) befand die Große Beschwerdekammer, daß ein Anspruch, in dem bestimmte Pflanzensorten nicht individuell beansprucht werden, nicht nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist, auch wenn er möglicherweise Pflanzensorten umfaßt. Außerdem ist bei der Prüfung eines Anspruchs für ein Verfahren zur Züchtung einer Pflanzensorte Artikel 64 (2) EPU nicht zu berücksichtigen. Darüber hinaus entschied die Kammer, daß das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) erster Halbsatz EPÜ für Pflanzensorten unabhängig davon gilt, auf welche Weise sie erzeugt wurden. Daher sind Pflanzensorten, in denen Gene vorhanden sind, die mittels der rekombinanten Gentechnik in eine Elternpflanze eingebracht wurden, vom Patentschutz ausgeschlossen.

C. Neuheit

1. Stand der Technik

1.1 Zugänglichmachung

1.1.1 Begriff des Zugänglichmachens

Die Kammer bestätigte in **T 348/94**, daß eine schriftliche Veröffentlichung, die angeblich auf einem Vortrag beruht, der auf einer öffentlichen Tagung gehalten wurde, die einige Zeit zuvor (hier: 10 Monate) stattgefunden hatte, nicht unbedingt identisch sein muß mit dem mündlich Vorgetragenen, sondern zusätzliche Informationen enthalten kann. Die Beweislast für den Umfang der mündlichen Offenbarung trägt der Einsprechende.

In der Sache **T 611/95** verfügte ein in der Fachwelt bekanntes Forschungsinstitut über einen die Erfindung vorwegnehmenden Bericht, der von

could not confer novelty on a claim, since the latter would require that the newly discovered effect indeed ended in a new technical application or use of the "aromatic esters" which was not necessarily correlated with the known application or use and could be clearly distinguished therefrom.

B. Exceptions to patentability

1. Patentability of plants and plant varieties

In **G 1/98** (OJ EPO 2000, 111), the Enlarged Board of Appeal held that a claim wherein specific plant varieties were not individually claimed was not excluded from patentability under Article 53(b) EPC even though it might embrace plant varieties. Moreover, when a claim to a process for the production of a plant variety was examined, Article 64(2) EPC was not to be taken into consideration. The Enlarged Board further decided that the exception to patentability in Article 53(b), first half-sentence, EPC applied to plant varieties irrespective of the way in which they were produced. Therefore, plant varieties containing genes introduced into an ancestral plant by recombinant gene technology were excluded from patentability.

C. Novelty

1. State of the art

1.1 Availability to the public

1.1.1 The concept of "making available"

In **T 348/94** the board confirmed that a written publication allegedly based on a paper previously read at a public meeting held some time earlier (in this case ten months) could not be assumed to be identical to what was orally disclosed, and might contain additional information. As to the extent of the oral disclosure, the burden of proof remained with the opponent.

In **T 611/95** a research institute known in the field held a report anticipating the invention which could be viewed at the institute or

leur utilisation ou application connue, mais ne saurait rendre nouvelle la revendication, puisqu'il faudrait pour cela que l'effet nouvellement découvert débouche sur une nouvelle application ou utilisation technique des "esters aromatiques" qui ne soit pas forcément en rapport avec l'application ou l'utilisation connue et qui s'en distingue nettement.

B. Exceptions à la brevetabilité

1. Brevetabilité des plantes et des variétés végétales

Dans la décision **G 1/98** (JO OEB 2000, 111), la Grande Chambre de recours a considéré qu'une revendication dans laquelle il n'est pas revendiqué individuellement des variétés végétales spécifiques n'était pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 53 b) CBE, même si elle peut couvrir des variétés végétales. En outre, lors de l'examen d'une revendication relative à un procédé d'obtention d'une variété végétale, les dispositions de l'article 64(2) CBE ne doivent pas être prises en considération. La Grande Chambre de recours a également décidé que l'exception à la brevetabilité édictée à l'article 53 b) CBE, premier membre de phrase, s'appliquait aux variétés végétales quel que soit leur mode d'obtention, et que, par conséquent, des variétés végétales contenant des gènes introduits dans un végétal ancestral par recombinaison génétique étaient exclues de la brevetabilité.

C. Nouveauté

1. Etat de la technique

1.1 Accessibilité au public

1.1.1 Notion d'accessibilité

Dans sa décision **T 348/94**, la chambre a confirmé que lorsqu'une publication écrite est supposée se fonder sur un document lu précédemment lors d'une réunion publique tenue quelque temps auparavant (en l'occurrence dix mois), l'on ne saurait partir du principe qu'elle concorde exactement avec la divulgation orale, mais bien qu'elle peut contenir des informations supplémentaires. En ce qui concerne l'étendue de l'exposé oral, la charge de la preuve incombe à l'opposant.

Dans l'affaire **T 611/95**, un institut de recherche connu des milieux spécialisés disposait d'un communiqué qui antériorisait l'invention et pouvait

jedermann auf Anfrage dort eingesehen oder bestellt werden konnte. In zwei vor dem Prioritätsdatum veröffentlichten Fachaufsätzen wurde auf diesen Bericht hingewiesen und angegeben, wo er erhältlich sei.

Die Kammer war der Auffassung, daß der Bericht somit öffentlich zugänglich war. Das Institut sei zwar, was die Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit betreffe, nicht einer öffentlichen Bibliothek gleichzustellen, jedoch hätten die Angaben in den Druckschriften die Fachwelt darauf hingewiesen, daß der Bericht dort von jedermann eingesehen bzw. bestellt werden könne. Damit sei für seine öffentliche Zugänglichkeit gesorgt.

1.1.2 Geheimhaltungsverpflichtung

In der Sache **T 202/97** stellte die Kammer fest, daß ein mit einer Tagesordnung an Mitglieder einer internationalen Normenausschußarbeitsgruppe versandter Normungsvorschlag zur Vorbereitung einer Normensitzung gewöhnlich nicht der Geheimhaltung unterliegt und daher als der Öffentlichkeit zugänglich gilt. Auch wenn nur ein bestimmter Personenkreis zur Teilnahme an der Normensitzung eingeladen werde, bestehe die Aufgabe eines Normenausschusses gerade darin, mit der Fachwelt auf möglichst breiter Ebene abgestimmte, am aktuellen Stand der Entwicklung orientierte Vorschläge für die Normenweiterbildung zu erarbeiten. Dieses Ziel schließe eine Geheimhaltungsverpflichtung aus.

1.1.3 Beweisfragen

In **T 48/96** stellte die Kammer fest, daß zum Beweis der Behauptung, ein in einem Katalog beschriebenes Gerät sei der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag zugänglich gewesen, der Nachweis nicht genüge, daß der Katalog rechtzeitig veröffentlicht worden sei, weil die bloße Angabe in einem Katalog noch keinen absoluten Beweis dafür liefere, daß das beschriebene Erzeugnis tatsächlich jedermann zugänglich gewesen sei.

Im Fall **T 611/97** hatte der Beschwerdeführer/Einsprechende verschiedene Geschützausrichtsysteme genannt, die in unterschiedlicher Weise (Angebot, Herstellung, Verkauf, Verteilung von Prospekten) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein sollten.

Die Kammer stellte fest, daß unmittelbar ersichtlich sei, daß durch die unterschiedlichen Handlungen, z. B.

ordered from it by any person on request. Two papers published prior to the priority date referred to this report and indicated where it could be obtained.

In the board's view, the report was therefore publicly available. As far as availability to the public was concerned, the institute was not to be equated with a library. However, the information in the documents had indicated to experts in the field that the report could be viewed at the institute or ordered from it by any person. It was thus available to the public.

1.1.2 Obligation to maintain secrecy

In **T 202/97** the board held that a draft standard sent together with an agenda to the members of an international standards working party as part of the preparations for a meeting on standards was not normally confidential and was thus available to the public. Even though only a particular group of persons had been invited to take part in the meeting on standards, it was the task of a standards committee to draw up proposals for standards which had been agreed on as broad a basis as possible with the experts in the field, and which were based on the current state of developments. This task precluded any obligation to maintain confidentiality.

1.1.3 Issues of proof

In **T 48/96** the board was of the opinion that, in order to prove the allegation that a particular apparatus described in a catalogue had been available to the public prior to the priority date, it was not sufficient to show that the catalogue had been published in time, because a mere indication in a catalogue did not constitute absolute proof that the described product had in fact been available to anybody.

In **T 611/97** the appellant/opponent had listed various gun alignment systems which he alleged had been made available to the public in various ways (through being advertised, manufactured or sold, or through the distribution of catalogues).

The board stated that it was immediately obvious that a variety of actions, eg describing the system in a

être consulté sur demande ou commandé par n'importe qui. Deux articles spécialisés publiés avant la date de priorité faisaient référence à ce communiqué et indiquaient où l'on pouvait se le procurer.

La chambre a estimé que ce communiqué avait ainsi été rendu accessible au public. S'il est vrai que l'institut ne peut être assimilé à une bibliothèque publique pour ce qui est de l'accessibilité au public, il n'en demeure pas moins que les indications contenues dans les imprimés signalaient aux milieux spécialisés que ce communiqué pouvait y être consulté ou commandé par tout un chacun. L'accès au public était ainsi assuré.

1.1.2 Obligation de confidentialité

Dans l'affaire **T 202/97**, la chambre a conclu qu'une proposition de normalisation accompagnant un ordre du jour envoyé aux membres du groupe de travail d'un comité international de normalisation en vue de la préparation d'une réunion n'est habituellement pas soumise à une obligation de confidentialité, et qu'elle est de ce fait réputée accessible au public. Même si ce n'est qu'un cercle bien déterminé de personnes qui est invité à participer à la réunion relative aux normes, le comité de normalisation a justement pour tâche d'élaborer, avec les milieux spécialisés, des propositions de perfectionnement des normes harmonisées sur une base qui soit la plus large possible et qui repose sur le niveau de développement actuel. Ce but exclut toute obligation de confidentialité.

1.1.3 Questions de preuve

La chambre a constaté, dans l'affaire **T 48/96**, que pour prouver l'allégation qu'un certain appareil, décrit dans un catalogue, était accessible au public avant la date de priorité, il ne suffit pas de démontrer que le catalogue a été publié à temps, parce que la seule indication dans un catalogue ne constitue pas une preuve absolue que le produit décrit était en fait disponible à toute personne.

Dans l'affaire **T 611/97**, le requérant/opposant avait cité différents systèmes d'alignement pour contrôle de tir qui auraient dû être rendus accessibles au public de différentes façons (offre, fabrication, vente, diffusion de prospectus).

La chambre a constaté qu'il apparaît directement que les différentes opérations, par ex. description dans un

Beschreibung in einem Prospekt und Verkauf desselben Systems, der Öffentlichkeit in der Regel ein unterschiedlicher Gegenstand zugänglich gemacht werde. Denn ein Fachmann könne z. B. einem durch Verkauf uneingeschränkt öffentlich zugänglich gemachten System durch Zerlegen, Analyse etc. technische Informationen entnehmen, die nicht notwendigerweise in dem Prospekt des Systems beschrieben seien. Die angebliche Zugänglichmachung eines Sachverhalts durch Verbreitung von Prospekten und der angebliche Verkauf eines in solchen Prospekten beschriebenen Systems stellten daher unterschiedliche Fälle von Zugänglichmachung dar, von denen jeder für sich nachgewiesen sein müsse.

2. Beurteilung der Neuheit

In **T 686/96** betraf der Anspruch 1 ein Gemisch mit einem Merkmal iv, das einen Perspex®-Abriebwert im Bereich von etwa 12 bis etwa 20 voraussetzte. Eine Vorveröffentlichung offenbarte in Beispiel 2 ein Gemisch mit den Merkmalen i bis iii des Anspruchs 1. Zur Klärung der Neuheit mußte festgestellt werden, ob das bekannte Gemisch ebenfalls den in Merkmal iv des Anspruchs 1 geforderten Abriebwert aufwies. Die Kammer stellte fest, daß der Abriebwert des bekannten Gemischs etwas unter dem im anspruchsgemäßen Merkmal iv angegebenen unteren Wert lag. Da die Untergrenze in Anspruch 1 mit "etwa 12" angegeben war, war eine Auslegung erforderlich. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß bei der Beurteilung der Neuheit eines Anspruchsgegenstands die weiteste technisch sinnvolle Auslegung des Anspruchs herangezogen werden müsse. Der Umfang des Anspruchs 1 sei dahingehend auszulegen, daß die dort angegebene Untergrenze dem im Stand der Technik offenbarten Wert entspreche. Dem Anspruch 1 sei daher die Neuheit abzuspochen.

2.1 Eine einzige Entgegenhaltung

Im Zusammenhang mit einem Einwand wegen mangelnder Neuheit galt es im Fall **T 610/95** zu entscheiden, ob die im Patent vorgeschlagene Lösung unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der Entgegenhaltung 2 hergeleitet werden konnte, die Bezugnahmen auf den gesamten Inhalt dreier Patentschriften enthielt, aber keiner davon Vorrang einräumte. Jede dieser Patentschriften enthielt eine Vielzahl verschiedener

catalogue and selling it, usually meant that a different product was made available to the public. A person skilled in the art could, for example, dismantle and analyse a system which had been made unrestrictedly available to the public by being sold in order to obtain technical information not necessarily contained in the catalogue. The alleged availability of a product based on the distribution of catalogues and the alleged sale of a system described in such catalogues therefore represented different cases of availability, each of which had to be proved separately.

2. Assessing novelty

In **T 686/96** claim 1 related to a composition with a feature (iv) requiring a perspex® abrasion value (PAV) in the range from about 12 to about 20 PAV. A prior art document disclosed in example 2 a composition having features (i) to (iii) of claim 1. With respect to novelty it had to be decided whether the known composition also had an abrasion value as required by feature (iv) of claim 1. The board established that the abrasion value of the known composition was somewhat below the lower value indicated in feature (iv) of the claim. Since the lower limit in the claim 1 was defined as "about 12", some interpretation was necessary. The board held that, when deciding on the novelty of the subject-matter of a claim, the broadest technically meaningful interpretation of a claim should be taken into account. In the board's view the scope of claim 1 was to be construed to mean that the indicated lower limit corresponded to the value disclosed in the prior art. Claim 1 was then considered to lack novelty.

2.1 Single anticipatory document

In view of the objection as to lack of novelty, the question to be answered in decision **T 610/95** was whether or not the proposed solution in the patent was derivable directly and unambiguously from the disclosure of citation (2), which contained cross-references to the entire content of three patent specifications without giving priority to any of these references. Each of these references offered a plurality of different options

prospectus et vente du même système, ont généralement pour effet de rendre un objet différent accessible au public. C'est ainsi par ex. qu'un système qui aurait été rendu accessible au public sans restriction du fait de sa vente apporterait au spécialiste qui le décompose, l'analyse, etc., des informations techniques qui ne sont pas nécessairement décrites dans le prospectus du système. Par conséquent, le fait qu'un état de choses ait soi-disant été rendu accessible par la diffusion de prospectus et la prétendue vente d'un système décrit dans ces prospectus constituent des cas différents de divulgation qu'il convient de démontrer chacun séparément.

2. Appréciation de la nouveauté

Dans la décision **T 686/96**, la revendication 1 portait sur une composition dont la caractéristique iv) exigeait une valeur d'abrasion Perspex® se situant dans la marge comprise entre environ 12 et environ 20 PAV. Un document de l'état de la technique divulguait dans son exemple 2 une composition présentant les caractéristiques i à iii de la revendication 1. En ce qui concerne la nouveauté, il fallait décider si la composition connue avait, elle aussi, une valeur d'abrasion telle que requise par la caractéristique iv de la revendication 1. La chambre a établi que la valeur d'abrasion de la composition connue était quelque peu en deçà de la valeur inférieure indiquée dans la caractéristique iv) de la revendication 1. Puisque la limite inférieure mentionnée dans la revendication 1 était définie par "environ 12", une interprétation s'imposait. La chambre a considéré que pour décider de la nouveauté de l'objet d'une revendication, il fallait tenir compte de l'interprétation de la revendication qui a la signification technique la plus large. De l'avis de la chambre, l'étendue de la revendication 1 devait s'interpréter de telle façon que la limite inférieure indiquée correspondait à la valeur exposée dans l'état de la technique. La revendication 1 a été jugée dénuée de nouveauté.

2.1 Une seule antériorité

Etant donné l'objection envers l'absence de nouveauté, la question à trancher dans la décision **T 610/95** était de savoir si la solution proposée dans le brevet pouvait être déduite directement et sans ambiguïté de l'exposé du document (2) cité qui contenait des renvois à l'ensemble du contenu de trois fascicules de brevets sans donner la priorité à aucun de ces renvois. Chacun de ces renvois présentait plusieurs options dif-

Möglichkeiten zur Herstellung druckempfindlicher Schichten medizinischer Verbände.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß man unter diesen Umständen nicht behaupten könne, die Verwendung eines bestimmten Erzeugnisses als druckempfindliches Material in der beanspruchten Erfindung könne unmittelbar und eindeutig aus der in der Entgegenhaltung 2 angeführten, völlig allgemeinen Bezugnahme auf die drei verschiedenen Vorveröffentlichungen hergeleitet werden und sei daher der Öffentlichkeit bereits zugänglich gemacht.

3. Beurteilung von Entgegenhaltungen

In **T 977/93** (ABI. EPA 2000, ***) vertrat die Kammer die Auffassung, daß ein der Öffentlichkeit zugänglich gemachtes Erzeugnis nicht reproduzierbar im Sinne der Entscheidung G 1/92 ist und folglich nicht zum Stand der Technik gehört, wenn der Fachmann nicht feststellen kann, ob das reproduzierte Erzeugnis mit dem Handelsprodukt identisch ist, weil die inhärenten und sonstigen Merkmale des Erzeugnisses sich ihm nicht erschließen und sich bei der Reproduktion mit hoher Wahrscheinlichkeit Abweichungen ergeben würden.

3.1 Bestimmung des Offenbarungsgehalts

3.1.1 Auslegung

In der Sache **T 158/96** war nach Auffassung der Prüfungsabteilung die Verwendung der Verbindung "Sertraline" zur Herstellung eines Medikaments zur Behandlung von obsessiv-kompulsiven Störungen (OCD = obsessive-compulsive disorder) gegenüber einem Dokument nicht neu, in dem offenbart war, daß Sertraline zu einem kurz vor dem Prioritätstag liegenden Zeitpunkt auf seine Wirksamkeit bei solchen Störungen klinisch getestet werde. Die Prüfungsabteilung wies darauf hin, daß es für Offenbarungszwecke üblich sei, pharmakologische Tests als Offenbarung einer medizinischen Verwendung zu akzeptieren, wenn diese Tests als Indikator für einen möglichen therapeutischen Nutzen allgemein anerkannt seien.

Die Kammer konnte sich dieser Auffassung im vorliegenden Fall nicht anschließen. Wenn ein Dokument des Stands der Technik als für einen beanspruchten Gegenstand neuheits-schädlich anerkannt werden sollte, könne die in diesem Dokument vermittelte Information anhand von Regeln ausgelegt werden, die zwar auf den Normalfall, aber nicht

for preparing pressure-sensitive layers of medical dressings.

The board held that, under these circumstances, it could not be said that the use of the specific product acting as pressure-sensitive material in the claimed invention was directly and unambiguously derivable from the wholly general reference to the three different prior documents quoted in citation (2) and had therefore already been made available to the public.

3. Assessment of anticipatory documents

In decision **T 977/93** (OJ EPO 2000, ***) the board held that a product made available to the public is not reproducible within the meaning of decision G 1/92 and thus does not belong to the state of the art if the skilled person is not in a position to establish identity of the reproduced product with the commercially available product because the intrinsic and extrinsic features of the product are not accessible and there is a high probability of variation upon reproduction.

3.1 Determining the content of the disclosure

3.1.1 Interpretation

In **T 158/96**, in the examining division's opinion the use of the compound "sertraline" for the manufacture of a medicament to treat obsessive-compulsive disorder (OCD) was not novel with regard to a document disclosing that sertraline was undergoing clinical trials for OCD shortly before the priority date. The examining division stressed that, for the purposes of patent disclosure, it was common practice to accept any pharmacological test as the disclosure of a medical use, as long as this test was commonly accepted as an indicator of potential therapeutic utility.

The board did not share the examining division's conclusion in the case at issue. For a prior-art document to be recognised as prejudicial to the novelty of a claimed subject-matter, the information conveyed by this document could not be interpreted on the basis of rules, which, though normally valid, did not necessarily apply to the specific situation and

férentes pour préparer des couches de pansements médicaux sensibles à la pression.

La chambre a estimé que, dans ces circonstances, l'on ne pouvait pas affirmer que l'utilisation du produit spécifique agissant comme matière sensible à la pression dans l'invention revendiquée pouvait être déduite directement et sans ambiguïté de la référence tout à fait générale aux trois documents antérieurs différents énumérés à la citation (2) et qu'elle avait de ce fait déjà été rendue accessible au public.

3. Appréciation de l'antériorité

Dans la décision **T 977/93** (JO OEB 2000, ***), la chambre a estimé qu'un produit rendu accessible au public n'est pas reproductible au sens où l'entend la décision G 1/92, et n'est par conséquent pas compris dans l'état de la technique, si l'homme du métier n'est pas en mesure d'établir que le produit qui a été reproduit est identique au produit disponible dans le commerce, du fait que les caractéristiques intrinsèques et extrinsèques de ce produit ne sont pas accessibles et que le risque de variations lors de la reproduction est élevé.

3.1 Détermination du contenu de la divulgation

3.1.1 Interprétation

Dans l'affaire **T 158/96**, la division d'examen avait estimé que l'utilisation du composé "sertraline" pour la fabrication d'un médicament destiné à traiter les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) n'était pas nouvelle eu égard à un document qui divulguait que la sertraline faisait l'objet de tests cliniques pour les TOC peu avant la date de priorité. La division d'examen a souligné qu'aux fins de la divulgation du brevet, il était d'usage courant d'accepter tout test pharmacologique en tant qu'exposé d'un usage médical, tant que ce test était communément admis comme indicateur de l'utilité thérapeutique potentielle.

La chambre n'a pas été d'accord avec la conclusion de la division d'examen en cette affaire. Pour reconnaître qu'un document de l'état de la technique porte atteinte à la nouveauté d'un objet revendiqué, on ne peut pas interpréter l'information transmise par ce document sur la base de règles qui, tout en étant par ailleurs valables, ne s'appliquent pas néces-

zwangsläufig auf den konkreten Einzelfall zutreffen und deshalb zu spekulativen Schlußfolgerungen führen könnten. Dem einschlägigen Wissensstand zufolge, der dem Aktenmaterial und den im Verfahren abgegebenen eidesstattlichen Versicherungen und Erklärungen zu entnehmen sei, habe der Fachmann auf dem Gebiet der Psychiatrie nicht davon ausgehen können, daß im Rahmen der vorklinischen Bewertung von Sertraline auch ein "Wirksamkeitstest zur Feststellung der Brauchbarkeit des Stoffs für die Behandlung von OCD" durchgeführt werde, geschweige denn erwarten können, daß bereits ein pharmakologischer Test existiere, der als Indikator für einen möglichen therapeutischen Nutzen bei der Behandlung von OCD "allgemein anerkannt" sei.

Die Kammer sei deshalb davon überzeugt, daß der mit der Lehre der Tests konfrontierte Fachmann angesichts all der Schwierigkeiten und Probleme, die die Feststellung der Wirksamkeit eines Stoffs bei der Behandlung von OCD gerade im Fall menschlicher Patienten aufwerfe, wohl kaum zu dem Schluß gekommen wäre, daß die Wirksamkeit von Sertraline bereits in vorklinischen Studien an Tieren nachgewiesen worden sei.

Die Information in einer Entgeghaltung, daß sich ein Medikament in einer Phase der klinischen Erprobung im Hinblick auf eine bestimmte therapeutische Anwendung befindet, sei für einen Anspruch, der auf dieselbe therapeutische Anwendung desselben Medikaments gerichtet sei, nicht neuheitsschädlich, wenn diese Information durch die Umstände plausibel widerlegt werde und wenn der Inhalt dieser Entgeghaltung keinerlei Schlüsse darauf zulasse, daß tatsächlich eine therapeutische Wirkung oder eine der beanspruchten therapeutischen Anwendung unmittelbar und zweifelsfrei zugrunde liegende pharmakologische Wirkung gegeben sei.

Im Fall **T 80/96** (ABI. EPA 2000, 50) lautete Anspruch 3 des Hauptantrags wie folgt: "L-Carnitin-haltige Zubereitung in Tabletten-, Kapsel-, Pulver- oder Granulatform, insbesondere zur enteralen Applikation, gekennzeichnet durch einen Gehalt an L-Carnitin-L-tartrat mit Hilfsstoff(en) und gegebenenfalls weiterem Wirkstoff bzw. weiteren Wirkstoffen." Im Stand der Technik war die beanspruchte Tartratverbindung beschrieben.

Die Kammer zog die Parallele zu dem Fall, daß bei einem Wirkstoff, welcher

therefore might lead to speculative conclusions. In fact, given the level of knowledge on the matter as illustrated in the documents on record and in the affidavits and declarations produced during the proceedings, the person skilled in the field of psychiatry had no reasonable ground for expecting the pre-clinical evaluation of sertraline to include any "activity-test showing the utility of the substance in the treatment of OCD", and still less for expecting any pharmacological test to exist that was "commonly accepted" as an indicator of the potential therapeutic utility in the treatment of OCD.

The board was therefore convinced that the skilled person, faced with the teaching of the tests, and conscious of all the difficulties and problems in assessing drug effectiveness in treating OCD, even in human patients, would not realistically have concluded that evidence of sertraline effectiveness had already been produced by the pre-clinical studies in animals.

The information in a citation that a medicament was undergoing a clinical phase evaluation for a specific therapeutic application was not prejudicial to the novelty of a claim directed to the same therapeutic application of the same medicament if such information was plausibly contradicted by the circumstances and if the content of said citation did not allow any conclusion to be drawn with regard to the actual existence of a therapeutic effect or any pharmacological effect which directly and unambiguously underlay the claimed therapeutic application.

In **T 80/96** (OJ EPO 2000, 50), claim 3 of the main request read as follows: "Preparation containing L-carnitine in the form of tablets, capsules, powders or granules, in particular for enteral application, characterised in that it contains L-carnitine-L-tartrate with an auxiliary substance or auxiliary substances and, possibly, one or more further active agents." An aqueous solution of the claimed tartrate compound was described in the prior art.

The board held that, in the case of an active agent which was known as

sairement à cette situation particulière et peuvent donc donner lieu à des conclusions spéculatives. En fait, étant donné le niveau des connaissances en la matière tel qu'illustré par les documents versés au dossier ainsi que les affirmations sous serment et les déclarations produites pendant la procédure, l'homme du métier dans le domaine psychiatrique n'avait pas de motif raisonnable pour s'attendre à ce que l'évaluation pré-clinique de la sertraline comprenne des "tests d'activité montrant l'utilité de la substance dans le traitement des TOC", et encore moins pour s'attendre à l'existence d'un test pharmacologique "communément admis" comme indicateur de l'utilité thérapeutique potentielle de la substance dans le traitement des TOC.

Par conséquent, la chambre était convaincue que l'homme du métier confronté à l'enseignement des tests et conscient de toutes les difficultés et de tous les problèmes qui se posent lorsqu'il s'agit d'apprécier l'efficacité d'un médicament pour le traitement des TOC, même chez l'Homme, n'aurait pas conclu de façon réaliste que la preuve de l'efficacité de la sertraline avait déjà été apportée par les études pré-cliniques effectuées sur les animaux.

L'information donnée dans un document cité selon laquelle un médicament est soumis à une évaluation clinique pour une application thérapeutique déterminée, ne porte pas atteinte à la nouveauté d'une revendication visant la même application thérapeutique de ce même médicament si cette information est plausiblement démentie par les circonstances et si le contenu dudit document cité ne permet pas de tirer des conclusions concernant l'existence réelle d'un effet thérapeutique ou d'un effet pharmacologique qui soit directement et sans ambiguïté à la base de l'application thérapeutique revendiquée.

Dans l'affaire **T 80/96** (JO OEB 2000, 50), la revendication 3 de la requête principale était la suivante : "Préparation contenant de la L-carnitine, notamment pour l'application entérale sous la forme de comprimés, gélules, poudres ou granulés, caractérisée par une teneur en L-carnitine-L-tartrate, avec une/des substance(s) auxiliaire(s) et, le cas échéant, une ou plusieurs autres substances actives." L'état de la technique contenait la description d'une solution aqueuse du composé de tartrate revendiqué.

La chambre a décidé que si une substance active, connue en tant que telle

an sich als wasserlöslich bekannt ist, sich für den Fachmann keine Hinzufügung oder Änderung in der Definition des Wirkstoffs ergibt, wenn dieser als Lösung beschrieben und beansprucht wird. Ohne weitere Spezifizierung ändert die bloße Charakterisierung eines Lösungs- oder Verdünnungsmittels als flüssig oder fest in einem Patentanspruch nichts an der Beurteilung der Neuheit des Anspruchsgegenstands. Analogerweise kann in einem Anspruch, der auf eine Zubereitung eines bekannten, strukturell definierten Wirkstoffs mit mindestens einem Hilfsstoff gerichtet ist und in dem das Merkmal "mit Hilfsstoff(en)" zum Ausdruck bringt, daß dem Wirkstoff irgend etwas hinzugefügt wird, die Beimischung eines unbestimmten Hilfsstoffs angesichts der unbegrenzten Zahl der in Betracht kommenden Stoffe nicht als gegenständliche und unterscheidungskräftige Ergänzung dieses Wirkstoffs gewertet werden, solange dieses für die Anerkennung der Neuheit notwendige Merkmal nicht derart konkretisiert wird, daß der Fachmann erkennen kann, was dem Wirkstoff beizumischen ist. Der Anspruch war somit nicht neu.

In der Sache **T 262/96**, in der es um die Neuheit ging, behauptete der Beschwerdeführer/Einsprechende, daß der Werkstoff ZN40 schon vor dem Prioritätstag auf dem Markt erhältlich gewesen sei und daß diese Erzeugnisse die Zusammensetzung, die Mikrostruktur und die Eigenschaften aufwiesen, die in Anspruch 1 des Streitpatents angegeben seien. Der Siliciumdioxidgehalt dieser Probe des Werkstoffs ZN40 liege unter der in Anspruch 1 des Streitpatents genannten Untergrenze von 0,05 Gew.-%. Das Argument des Beschwerdeführers, der Unterschied zwischen den beiden Zahlenwerten betrage nur 0,007 % und sei damit nicht signifikant, überzeugte die Kammer nicht. Da der Siliciumdioxidgehalt dieses Werkstoffs ZN40 an sich schon relativ gering sei, mache dieser Unterschied de facto 16 % aus. Ein Unterschied im Siliciumdioxidgehalt in Höhe von 16 % reiche aus, um zwei Erzeugnisse voneinander zu unterscheiden, wenn derart geringe Siliciumdioxidmengen mit der verwendeten Meßmethode hinreichend genau festgestellt werden könnten. Der Beschwerdeführer lieferte keine Angaben zur Standardabweichung oder zum Genauigkeitsgrad der verwendeten Methode, machte aber in der mündlichen Ver-

such to be water-soluble, it was clear to a person skilled in the art that describing and claiming the active agent as a solution did not add to or change the definition of that active agent. Without further specification, the mere characterisation of a solvent or diluent as liquid or solid in a claim did not change the assessment of the novelty of the subject-matter of the claim. Analogously, in a claim directed to a preparation of a known structurally defined active agent with at least one auxiliary substance, in which the feature "with an auxiliary substance or auxiliary substances" meant that something was added to the active agent, the admixture of an unspecified auxiliary substance could not, in view of the unlimited number of substances which might enter into consideration, be deemed a substantive and distinctive addition to the active agent, unless this feature, which was necessary if novelty was to be recognised, was specified in such a way that a person skilled in the art could recognise what it was that should be added to the active agent. The claim was therefore not new.

In **T 262/96**, regarding the issue of novelty, the appellant/opponent contended that the ZN40 material was commercially available before the priority date and that these products had the composition, microstructure and properties indicated in claim 1 of the patent in suit. The silica content of this sample of ZN40 material was lower than the lower limit of 0.05 wt% stated in claim 1 of the patent in suit. The appellant's argument that the difference between the said numerical values was only 0.007, and thus not significant, was not convincing for the board. As the silica content of this ZN40 material was itself relatively low, this difference represented in fact 16%. A difference of 16% in the silica content was sufficient to distinguish two products from each other if such low silica contents could be determined with sufficient accuracy by the method of measurement used. The appellant did not provide information about the standard deviation or the degree of accuracy of the method used. Instead, he argued at the oral proceedings that the value of 0.043 wt% was in fact lower than the actual value since the analysis was effected on the sintered body and such an analysis was more problematic than

pour être soluble dans l'eau est décrite ou revendiquée comme solution, l'homme du métier ne peut conclure pour autant qu'il a été ajouté ou modifié quelque chose dans la définition de cette substance. La simple mention, sans autres spécifications, dans une revendication de l'état solide ou liquide comme caractéristique d'un solvant ou d'un diluant ne saurait avoir d'incidence sur l'appréciation de la nouveauté de l'objet de la revendication. De même, dans une revendication qui porte sur une préparation d'une substance active connue, de structure définie, comprenant au moins une substance auxiliaire, et dans laquelle la caractéristique "avec une/des substance(s) auxiliaire(s)" signifie que quelque chose est ajouté à la substance active, l'adjonction dans le mélange d'une substance auxiliaire indéterminée ne peut, compte tenu du nombre illimité des substances entrant en ligne de compte, être considérée comme un complément concret, à caractère distinctif, venant s'ajouter à cette substance active, aussi longtemps que cette caractéristique nécessaire pour que la nouveauté de l'invention soit reconnue n'est pas une caractéristique concrète permettant à l'homme du métier de constater ce qui doit être ajouté à cette substance active. La revendication n'est dès lors pas nouvelle.

Dans la décision **T 262/96** concernant la question de la nouveauté, le requérant/opposant a prétendu que la matière ZN40 était disponible dans le commerce avant la date de priorité et que ces produits avaient la composition, la microstructure et les propriétés indiquées dans la revendication 1 du brevet attaqué. La teneur en silice de cet échantillon de matière ZN40 était en deçà de la limite inférieure de 0,05% en poids indiquée à la revendication 1 du brevet litigieux. L'argument du requérant selon lequel la différence entre lesdites valeurs numériques n'était que de 0,007, et donc insignifiante, n'a pas convaincu la chambre. Puisque la teneur en silice de cette matière ZN40 est elle-même relativement faible, cette différence représente en fait 16%. Une différence de 16% de teneur en silice suffit à faire la distinction entre deux produits si ces faibles teneurs en silice peuvent être déterminées avec suffisamment de précision par la méthode de mesure utilisée. Le requérant n'a pas donné d'informations sur l'écart type ou le degré de précision de la méthode utilisée. Au contraire, il a fait valoir au cours de la procédure orale que la valeur de 0,043% en poids était en fait inférieure à la valeur réelle, puisque

handlung geltend, daß der Wert von 0,043 Gew.-% niedriger ausfalle als der tatsächliche Wert, da die Analyse am Sinterkörper vorgenommen worden sei. Eine solche Analyse sei schwieriger als eine Analyse des Ausgangspulvers, weil sich während des Sintervorgangs weitere Bestandteile bildeten. Die Kammer war jedoch anderer Auffassung. Daß eine Analyse am Sinterergebnis womöglich schwieriger sei, bedeute nicht, daß das Analyseergebnis deshalb zu niedrig ausfallen müsse. Auch sei die Behauptung des Beschwerdeführers, der am Sinterkörper gemessene Siliciumdioxidgehalt sei niedriger als der tatsächliche Wert, nicht bewiesen und werde vom Beschwerdegegner bestritten. Selbst wenn man das Argument theoretisch gelten ließe, daß der für ZN40 genannte Wert zu niedrig sei, hätte der Beschwerdeführer beweisen müssen, daß der tatsächliche Wert innerhalb des beanspruchten Bereichs von 0,05 bis 0,5 Gew.-% liege. Dies habe er jedoch versäumt, obwohl er die Beweislast trage. Die Kammer gehe deshalb in Abwesenheit gegenteiliger Beweise davon aus, daß der Siliciumdioxidgehalt außerhalb des beanspruchten Bereichs liege und damit für die beanspruchten Keramikkörper nicht neuheitsschädlich sei.

4. Unschädliche Offenbarungen

4.1 Ereignisse vor dem Prioritätstag

In der Sache **T 535/95** hat die Beschwerdekammer die Frage, die auch in der Sache **G 3/98** gestellt wurde, erneut vorgelegt. Die Sache war unter dem Aktenzeichen **G 2/99** anhängig.

Die Verfahren **G 3/98** und **G 2/99** (ABI. EPA 2000, ***) wurden verbunden und am 12.7.2000 entschied die Große Beschwerdekammer, daß für die Berechnung der Frist von sechs Monaten nach Artikel 55 (1) EPÜ der Tag der tatsächlichen Einreichung der europäischen Patentanmeldung maßgebend ist; der Prioritätstag ist für die Berechnung dieser Frist nicht heranzuziehen.

5. Neuheit chemischer Verbindungen und Stoffgruppen

5.1 Auswahl eines Teilbereichs und Überschneidung von Parameterbereichen

In der Sache **T 406/94** entschied die Kammer, daß mangelnde Neuheit nur auf eine eindeutige und unmißverständliche Offenbarung des beanspruchten Gegenstands in der Vorveröffentlichung gestützt werden

an analysis performed on the starting powder because of the additional components formed during sintering. In the board's view the fact that an analysis might be more difficult on the sintered product did not mean that the result of the analysis was necessarily too low. Furthermore, the appellant's affirmation that the silica content measured in the sintered body was lower than the actual value was not supported by evidence and was contested by the respondent. If it were to be assumed for the sake of argument that the value given for ZN40 was too low, then the appellant would still have had to prove that the actual value lay within the claimed range of 0.05 to 0.5 wt%. Evidence to this effect was not provided by the appellant, although the burden of proof rested with him. In these circumstances, the board considered that, in the absence of evidence to the contrary, the silica content disclosed lay outside the claimed range and would not destroy the novelty of the claimed ceramic bodies.

4. Non-prejudicial disclosures

4.1 Events prior to priority date

In **T 535/95** the board once again referred the question put in **G 3/98**. The case was pending as **G 2/99**.

The proceedings **G 3/98** and **G 2/99** (OJ EPO 2000, ***) were consolidated and on 12.7.2000 the Enlarged Board of Appeal decided that, for the calculation of the six-month period referred to in Article 55(1) EPC, the relevant date was the date of the actual filing of the European patent application; the date of priority was not to be taken account of in calculating this period.

5. Novelty of chemical compounds and groups of compounds

5.1 Selection of sub-ranges and overlapping of ranges defined by parameters

In **T 406/94** the board emphasised that a finding of lack of novelty could only be based on a clear and unmis-takable disclosure of the claimed subject-matter in the prior-art document. In the case in question the

l'analyse avait été effectuée sur le corps fritté, et qu'une telle analyse posait davantage de difficulté qu'une analyse effectuée sur la poudre de départ, en raison des composants supplémentaires constitués pendant le frittage. De l'avis de la chambre, le fait qu'une analyse puisse être plus compliquée sur le produit fritté ne signifie pas pour autant que le résultat de l'analyse est forcément trop bas. En outre, l'affirmation du requérant selon laquelle la teneur en silice mesurée dans le corps fritté est inférieure à la valeur effective n'est étayée par aucune preuve et a été contestée par l'intimé. S'il avait été supposé, à titre d'exemple, que la valeur indiquée pour la matière ZN40 était trop basse, le requérant aurait encore dû prouver que la valeur effective était comprise dans la marge revendiquée de 0,05 à 0,5% en poids. Le requérant n'a pas fourni de preuve à cet effet, bien que la charge de la preuve lui ait incombé. Dans ces circonstances, la chambre considère qu'en l'absence de preuve du contraire, la teneur en silice divulguée se situe en dehors de la marge revendiquée et qu'elle ne détruit pas la nouveauté des corps céramiques revendiqués.

4. Les divulgations non opposables

4.1 Evénements survenus avant la date de priorité

Dans l'affaire **T 535/95**, la chambre de recours a de nouveau soumis la question qui avait également été posée en l'affaire **G 3/98**. Cette affaire était en instance sous le numéro **G 2/99**.

Les procédures **G 3/98** et **G 2/99** (JO OEB 2000, ***) ont été jointes et le 12.7.2000 la Grande Chambre de recours a décidé que, aux fins du calcul du délai de six mois prévu par l'article 55(1) CBE, la date pertinente est celle à laquelle la demande de brevet européen a été effectivement déposée. La date de priorité ne doit pas être prise en considération.

5. Nouveauté de composés chimiques et de groupes de composés

5.1 Sélection de parties de domaine et recoupement entre domaines de valeurs de paramètres

Dans la décision **T 406/94**, la chambre a souligné qu'il ne peut être conclu à l'absence de nouveauté que sur la base d'une divulgation claire et indubitable de l'objet revendiqué dans le document appartenant à

kann. Im vorliegenden Fall liege der im Stand der Technik angeführte Prozentsatzbereich zwar zahlenmäßig nahe am beanspruchten Bereich, könne aber nicht als Vorwegnahme des beanspruchten Gegenstands betrachtet werden, weil der im Stand der Technik angeführte Prozentsatzbereich auf anderen Ausgangsstoffen basiere.

In der Sache **T 65/96** war ein gummi-verstärktes Copolymer, das eine Kombination der Merkmale aufwies, die die Lösung der technischen Aufgabe des angefochtenen Patents bildeten, in der Vorveröffentlichung D2 nicht genannt. Die Kammer verwarf das Argument des Beschwerdeführers (Einsprechenden), alle relevanten Parameter seien "innerhalb weniger Zeilen" aufgeführt, als irrelevant, weil die Position einer Offenbarung innerhalb eines Dokuments alleine nicht ausreiche, um den wirklichen Textzusammenhang der Parameter aufzuzeigen oder gar nachzuweisen, daß sie in Verbindung miteinander offenbart seien, wie dies die Lösung der technischen Aufgabe erfordere. In jedem Falle werde einer der Parameter in einem ganz anderen Teil der Offenbarung genannt.

Außerdem zeige sich bei näherer Betrachtung von D2, daß die Parameter "Gummianteil" und "Teilchengröße des Gummi" nur als unabhängige Bereiche ohne jeden Hinweis darauf offenbart worden seien, inwieweit – und ob überhaupt – sie in Abhängigkeit voneinander variieren könnten. Auch wenn der Beschwerdegegner in der mündlichen Verhandlung einräumte, daß sich die in D2 offenbarten Bereiche teilweise mit den in der Lösung der technischen Aufgabe festgelegten Bereichen überschneiden, sei für diese Lösung doch erforderlich, daß gleichzeitig drei der Parameter bestimmte Werte erreichten.

Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß die beanspruchte Lösung nicht willkürlich sei, weil sie im Vergleich mit den aus D2 bekannten Erzeugnissen eine bestimmte technische Aufgabe erfülle. In dem Maße, in dem sich die beanspruchte Lösung überhaupt mit der allgemeinen Offenbarung von D2 überschneide, stelle sie eine enge Auswahl daraus dar und erfülle alle Erfordernisse einer echten Auswahl-erfindung (s. T 198/84, ABI. EPA 1985, 209).

board found that the percentage range cited in the prior art, although numerically close to the claimed range, could not be relied on to anticipate the subject-matter claimed, because the percentage cited in the prior art was based on different starting materials.

In **T 65/96**, there was no mention in the prior-art document D2 of a rubber-reinforced copolymer having the combined features forming the solution of the technical problem addressed in the opposed patent. The board pointed out that the argument of the appellant (opponent) that all the relevant parameters had been mentioned "within a few lines" was irrelevant, because the location within the document of a disclosure did not in itself suffice to show the true contextual relationship of the parameters, let alone establish that they were disclosed in combination, as required by the solution of the technical problem. In any case, one of the parameters was referred to in a quite separate section of the disclosure.

Furthermore, closer examination of D2 showed that the parameters of amount of rubber and particle size of rubber were merely disclosed as independent ranges without any indication as to how, or indeed whether, they might vary with one another. Whilst it was conceded by the respondent at the oral proceedings that D2 disclosed ranges partly overlapping with those defined in the solution of the technical problem, the latter required the simultaneous fulfilment of three values of the same parameters.

The board came to the conclusion that the claimed solution was not arbitrary since it solved a specific technical problem compared with the products according to D2. Hence, the claimed solution, to the extent that it overlapped with the general disclosure of D2 at all, represented a narrow selection therefrom and fulfilled all the requirements of a true selection (see T 198/84, OJ EPO 1985, 209).

l'état de la technique. En l'espèce, la chambre a estimé que bien que proche numériquement du domaine revendiqué, le domaine de valeurs de pourcentage mentionné dans l'état de la technique cité ne pouvait pas être invoqué pour contester la nouveauté de l'objet revendiqué, parce que le pourcentage cité dans l'état de la technique avait été calculé à partir de matériaux de départ différents.

Dans l'affaire **T 65/96**, le document D2 appartenant à l'état de la technique ne mentionnait pas de copolymère renforcé au caoutchouc présentant la combinaison de caractéristiques qui constituait la solution du problème technique au point de départ de l'invention dans le brevet faisant l'objet de l'opposition. La chambre a fait savoir qu'elle ne pouvait retenir l'argument du requérant (opposant) selon lequel tous les paramètres pertinents avaient été mentionnés "en quelques lignes", car le fait que des paramètres aient été divulgués dans un document ne suffisait pas en soi pour montrer le véritable lien contextuel existant entre les paramètres, et encore moins pour prouver qu'ils étaient exposés en combinaison, comme cela était exigé pour pouvoir résoudre le problème technique. De toute façon, l'un des paramètres était cité dans une section tout à fait distincte de l'exposé.

En outre, un examen plus attentif du document D2 permettait de constater que les paramètres concernant la quantité de caoutchouc et la taille des particules de caoutchouc n'étaient divulgués que sous la forme de domaines de valeurs indépendants, et qu'il n'était pas indiqué comment ils pouvaient varier entre eux, ni même s'il était possible de les faire varier les uns par rapport aux autres. Bien que l'intimé ait reconnu lors de la procédure orale que le document D2 divulguait des domaines de valeurs de paramètres qui se recoupaient partiellement avec ceux qui étaient définis dans la solution proposée pour le problème technique, cette solution impliquait la présence simultanée de trois valeurs des mêmes paramètres.

La chambre a conclu que la solution revendiquée n'était pas arbitraire, puisque, comparée avec les produits selon le document D2, elle résolvait un problème technique spécifique. Par conséquent, en admettant même que cette solution recouvrait l'enseignement général de D2, elle constituait une sélection limitée de cet enseignement et remplissait toutes les conditions requises pour pouvoir être considérée comme une véritable sélection (cf. T 198/84, JO OEB 1985, 209).

In der Sache **T 751/94** befand die Kammer folgendes: Im Falle sich überschneidender Zahlenbereiche eines Parameters in einem Anspruch und dem Stand der Technik ist bei der Beurteilung der Neuheit des beanspruchten Gegenstands gegenüber dem Stand der Technik gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (s. T 26/85, ABI. EPA 1990, 22; T 666/89, ABI. EPA 1993, 495) zu prüfen, ob der Fachmann unter Berücksichtigung aller ihm bekannten technischen Gegebenheiten ernsthaft erwogen hätte, die technische Lehre aus dem bekannten Dokument im Überschneidungsbereich anzuwenden. Nach Auffassung der Kammer sollte das in der Entgegenhaltung beschriebene Verfahren eindeutig nicht im Überschneidungsbereich ausgeführt werden, so daß die Überschneidung nicht neuheitsschädlich sei. Außerdem sei die in der beanspruchten Erfindung verwendete Kombination von Parametern nicht in der Entgegenhaltung offenbart worden und auch nicht eindeutig daraus abzuleiten.

D. Erfinderische Tätigkeit

1. Ermittlung des nächstliegenden Standes der Technik

Dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz folgend haben die Beschwerdekammern bestimmte Kriterien aufgestellt, anhand derer der nächstliegende Stand der Technik bestimmt werden kann, der im weiteren als Ausgangspunkt dient. Eines dieser Kriterien besagt, daß der nächstliegende Stand der Technik in der Regel ein Dokument des Standes der Technik ist, das einen Gegenstand offenbart, der den gleichen Zweck verfolgt wie die beanspruchte Erfindung und die wichtigsten technischen Merkmale mit ihr gemein hat (T 59/96; T 686/91; T 482/92; T 298/93).

In der Sache **T 644/97** konnte sich die Kammer dem Beschwerdeführer (Einsprechenden) im Hinblick auf den gewählten nächstliegenden Stand der Technik nicht anschließen, weil ein Dokument, dessen technische Aufgabe nicht wenigstens in irgendeinem Zusammenhang mit der aus der Patentschrift ableitbaren Aufgabe steht, nicht als nächstliegender Stand der Technik in Frage kommt, ungeachtet der Zahl der gemeinsamen technischen Merkmale (T 686/91; T 325/93). Der nächstliegende Stand der Technik wird unter anderem aber auch als derjenige Stand definiert, der als das "erfolgsversprechendste Sprungbrett" für einen Angriff auf die

In **T 751/94** the board stated that in assessing the novelty of the claimed subject-matter in relation to the prior art where there was an overlap of numerical ranges of a parameter between a claim and the prior art, in accordance with the established case law of the boards of appeal (see T 26/85, OJ EPO 1990, 22; T 666/89, OJ EPO 1993, 495), it had to be considered whether the person skilled in the art would, in the light of the technical facts at his disposal, seriously contemplate applying the technical teaching of the prior-art document in the range of overlap. The board held that it was clear that the method according to the cited document was not to be carried out in the overlapping range, and consequently novelty was not destroyed by the overlap. In addition the combination of parameters in the claimed invention was not disclosed in, and was not clearly derivable from, the cited document.

D. Inventive step

1. Determination of closest prior art

In accordance with the problem and solution approach, the boards of appeal have developed certain criteria for identifying the closest prior art to be treated as a starting point. One such criterion is that the closest prior art is normally a prior art document disclosing subject-matter conceived for the same purpose as the claimed invention and having the most relevant technical features in common (T 59/96; T 686/91; T 482/92; T 298/93).

In **T 644/97** the board could not concur with the appellant's (opponent's) choice of the closest prior art because a document which did not mention a technical problem that was at least related to that derivable from the patent specification did not normally qualify as closest prior art, regardless of the number of technical features it might have in common (T 686/91, T 325/93). According to one definition, however, the closest prior art is the prior art which forms a springboard for the most effective attack on the claimed subject-matter. Therefore the board considered the question of what the result would have been, following the problem

Dans l'affaire **T 751/94**, la chambre a déclaré que selon la jurisprudence constante des chambres de recours (cf. T 26/85, JO OEB 1990, 22 ; T 666/89, JO OEB 1993, 495), lorsque l'on a à apprécier la nouveauté de l'objet revendiqué par rapport à l'état de la technique dans le cas où les plages de valeurs numériques d'un certain paramètre dans une revendication se recoupent avec celles divulguées dans l'état de la technique, il faut se demander si l'homme du métier, compte tenu des données techniques dont il avait connaissance, aurait envisagé sérieusement de mettre en application cet enseignement technique du document antérieur dans la plage de valeurs communes. La chambre a considéré qu'il était clair que la méthode exposée dans le document cité ne devait pas être mise en oeuvre dans la plage de recoupement, et que par conséquent la nouveauté de l'invention n'était pas détruite par ce recoupement. De plus, la combinaison de paramètres selon l'invention revendiquée n'était pas divulguée dans le document cité, et il n'était pas évident non plus qu'elle pouvait être déduite de ce document.

D. Activité inventive

1. Détermination de l'état de la technique le plus proche

Conformément à l'approche problème-solution, les chambres de recours ont défini certains critères qui permettent de déterminer l'état de la technique le plus proche à considérer comme point de départ. D'après l'un de ces critères, l'état de la technique le plus proche est normalement un document de l'état de la technique qui divulgue un objet visant à atteindre le même objectif que l'invention revendiquée et ayant en commun le plus grand nombre de caractéristiques techniques pertinentes (T 59/96, T 686/91, T 482/92, T 298/93).

Dans l'affaire **T 644/97**, la chambre n'a pas été d'accord sur le choix de l'état de la technique le plus proche effectué par le requérant (opposant), parce qu'un document qui ne mentionne pas un problème technique qui est au moins apparenté au problème susceptible d'être déduit du fascicule du brevet, ne peut normalement pas être considéré comme une description de l'état de la technique, quel que soit le nombre de caractéristiques techniques que ce document peut avoir en commun avec l'objet du brevet en question (T 686/91, T 325/93). Il existe toutefois une définition selon laquelle l'état de la technique le plus proche est celui qui

erfinderische Tätigkeit verwendet werden kann. Deshalb ging die Kammer der Frage nach, zu welchem Ergebnis sie – dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz folgend – gelangt wäre, wenn sie den vom Beschwerdeführer gewählten nächstliegenden Stand der Technik zugrundegelegt hätte. Die Kammer gelangte zu folgendem Schluß: Ergibt sich eine technische Aufgabe aus einem Dokument des "nächstliegenden Standes der Technik", das für den beanspruchten Gegenstand irrelevant ist (weil es nicht wenigstens in irgendeinem Zusammenhang mit der aus der Patentschrift ableitbaren Aufgabe steht), so kann ihre Lösung praktisch niemals naheliegend sein, weil jeder Versuch des Fachmanns, einen Gedankengang herzuleiten, der den beanspruchten Gegenstand nahelegt, von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Daraus folgt, daß der jeweilige beanspruchte Gegenstand gemessen an diesem Stand der Technik nicht naheliegend ist (s. auch T 792/97).

2. Technische Aufgabe

2.1 Ermittlung der technischen Aufgabe

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist bei der objektiven Ermittlung der zu lösenden technischen Aufgabe zunächst von der durch den Anmelder formulierten Aufgabe auszugehen. Erst wenn sich herausstellt, daß die gestellte technische Aufgabe nicht tatsächlich gelöst ist oder ein unzutreffender Stand der Technik zur Definition der technischen Aufgabe herangezogen wurde, kann untersucht werden, welche andere Aufgabe objektiv bestand (T 246/91; T 495/91). In T 644/97 stellte die Kammer daher die Fragen, ob die im Streitpatent beschriebene technische Aufgabe tatsächlich gelöst wurde und ob überhaupt die zutreffende Aufgabe gestellt wurde.

2.2 Neuformulierung der technischen Aufgabe

Es gehört zur ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern, daß eine Neuformulierung der erfindungsgemäßen technischen Aufgabe zulässig ist, um einen Stand der Technik zu berücksichtigen, in dessen Kenntnis der Anmelder erst nach der Einreichung der Patentanmeldung gelangt ist, wenn die neuformulierte Aufgabe ein weniger anspruchsvolles Ziel betrifft, das auch in der ursprünglichen Offenbarung – zumindest implizit – ebenfalls enthalten war (T 339/96).

and solution approach, if the appellant's choice of the closest prior art had nevertheless been taken. It concluded that a technical problem arising from a "closest prior art" disclosure which was irrelevant to the claimed subject-matter (in the sense that it did not mention a problem that was at least related to that derivable from the patent specification) had a form such that its solution could practically never be obvious, because any attempt by the skilled person to establish a chain of considerations leading in an obvious way to the claimed subject-matter was bound to fail. It followed that the respective claimed subject-matter was non-obvious in the light of such art (see also T 792/97).

2. Technical problem

2.1 Determination of the technical problem

According to the boards' case law, an objective definition of the technical problem to be solved should normally start from the technical problem actually described by the applicant. Only if it transpires that the technical problem disclosed has not in fact been solved, or that inappropriate prior art was used to define the technical problem, is it possible to investigate which other technical problem objectively existed (T 246/91; T 495/91). In T 644/97 the board therefore addressed the issues of whether the technical problem described in the patent in suit had effectively been solved and whether this had been the correct problem to consider.

2.2 Reformulation of technical problem

Established board of appeal case law states that a reformulation of the technical problem solved by the invention is permissible to take account of prior art which becomes known to the applicant after filing the patent application, when the reformulated problem represents a less ambitious goal which was also foreseen – at least implicitly – in the original disclosure (T 339/96).

constitue un tremplin pour l'attaque la plus efficace vis-à-vis de l'objet revendiqué. Par conséquent, la chambre s'est penchée sur la question de savoir ce que l'approche problème-solution aurait donné comme résultat si l'on avait malgré tout admis le choix de l'état de la technique le plus proche fait par le requérant. La chambre est arrivée à la conclusion qu'un problème technique découlant de la divulgation d'un "état de la technique le plus proche" qui n'est pas pertinent pour l'objet revendiqué (au sens où il ne mentionne pas un problème qui est au moins apparenté à celui qui est susceptible d'être déduit du fascicule du brevet) revêt une forme telle que sa solution ne peut pratiquement jamais être évidente, parce que toute tentative de l'homme du métier visant à établir une chaîne de considérations aboutissant de manière évidente à l'objet revendiqué piétine dès le départ. Il s'ensuit que l'objet revendiqué n'est pas évident à lumière de cet état de la technique (cf. également T 792/97).

2. Problème technique

2.1 Détermination du problème technique

Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, une définition objective du problème technique à résoudre devrait normalement se fonder sur le problème technique effectivement décrit par le demandeur. Ce n'est que s'il s'avère que le problème technique divulgué n'a en fait pas été résolu, ou qu'un état de la technique non approprié a été utilisé pour définir le problème technique, que des recherches peuvent être entreprises pour déterminer quel autre problème technique existait objectivement (T 246/91, T 495/91). Dans l'affaire T 644/97, la chambre a par conséquent abordé les questions suivantes, à savoir si le problème technique décrit dans le brevet litigieux était effectivement résolu et s'il s'agissait bien du problème à examiner.

2.2 Nouvelle formulation du problème technique

Il est de jurisprudence constante des chambres de recours que la reformulation du problème technique résolu par l'invention est autorisée pour tenir compte d'un état de la technique dont le demandeur prend connaissance après avoir déposé la demande de brevet, lorsque le problème reformulé représente un but moins ambitieux, qui était déjà prévu – du moins implicitement – dans l'exposé initial (T 339/96).

3. Nachweis erfinderischer Tätigkeit

3.1 Chemische Erfindungen – breite Ansprüche

In **T 668/94** bezieht sich das Patent auf die Derivate der Acrylsäure und ihre landwirtschaftliche Nutzung als Fungizide sowie als Wachstumsregulatoren für Pflanzen. Gemessen am Stand der Technik bestand die technische Aufgabe in der Bereitstellung weiterer Verbindungen mit einer solchen regulatorischen Wirkung auf das Pflanzenwachstum. Der Beschwerdeführer räumte ein, daß im wesentlichen nicht alle beanspruchten Verbindungen diese Wirkung aufwiesen. In Anlehnung an die Entscheidung **T 939/92** (ABI. 1996, 309) stellte die Kammer fest, die technische Aufgabe könne bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nur dann Berücksichtigung finden, wenn sie als erfolgreich gelöst angesehen werden könne, d. h. wenn es glaubhaft sei, daß im wesentlichen alle beanspruchten Verbindungen als Wachstumsregulatoren für Pflanzen wirkten. Wenn hingegen nur einige und nicht im wesentlichen alle beanspruchten Verbindungen eine bestimmte technische Wirkung aufwiesen, müsse daraus gefolgert werden, daß die Erfindung – in der im unabhängigen Anspruch definierten Breite – die technische Aufgabe, diese bestimmte technische Wirkung zu erzielen, nicht löse. Daher müsse die behauptete technische Wirkung einiger der beanspruchten Verbindungen bei der Bestimmung der erfindungsgemäßen technischen Aufgabe und damit auch bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit außer Acht gelassen werden.

3.2 Disclaimer

Nach der Entscheidung **T 170/87** darf durch die Einführung eines Disclaimers die ursprünglich offenbarte Erfindung nicht geändert werden. In der Sache **T 308/97** sollte der Disclaimer zur Abgrenzung von Entgegenhaltungen auf dem gleichen technischen Gebiet dienen und wurde nicht eingeführt, um die Neuheit herzustellen, da die Neuheit auch ohne diesen Disclaimer gegeben war. Die Aufnahme des Disclaimers beinhaltete den Zweck, daß dadurch aus einem naheliegenden ein nicht naheliegender Gegenstand, also eine andere Erfindung, gemacht werden sollte. Die Kammer kam daher zu dem Ergebnis, daß die Einführung des Disclaimers unzulässig war und gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstieß.

3. Proof of inventive step

3.1 Chemical inventions – broad claims

In **T 668/94** the patent related to derivatives of acrylic acid useful in agriculture as fungicides and plant growth regulators. In view of the state of the art the technical problem consisted in providing further compounds having plant growth regulating activities. The appellant, however, conceded it was not the case that substantially all claimed compounds exhibited a plant growth regulating activity. The board, following **T 939/92** (OJ EPO 1996, 309), stated that the technical problem could only be taken into account in the assessment of inventive step if it could be accepted as having been successfully solved, ie if it were credible that substantially all claimed compounds possessed the plant growth regulating activity. When only some and not substantially all claimed compounds exhibited a particular technical effect, the conclusion had to be that the invention as broadly defined in the independent claim was not a solution to the technical problem of achieving the given technical effect, with the consequence that the alleged technical effect of some of the claimed compounds was to be disregarded when determining the objective problem underlying the invention and thus when assessing inventive step.

3.2 Disclaimer

According to **T 170/87**, it is not allowable for a disclaimer to modify the invention as originally disclosed. In **T 308/97** the disclaimer was intended to differentiate between cited documents in the same technical field and was not introduced in order to establish novelty, since novelty was present even without the disclaimer. The purpose of the disclaimer was to make obvious subject-matter non-obvious, thereby making it a different invention. The board therefore concluded that the introduction of the disclaimer was not allowable and was in breach of Article 123(2) EPC.

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

3.1 Inventions dans le domaine de la chimie – revendications de vaste portée

Dans l'affaire **T 668/94**, le brevet avait trait à des dérivés de l'acide acrylique pouvant être utilisés en agriculture comme fongicides et régulateurs de croissance pour les plantes. Etant donné l'état de la technique, le problème technique consistait à fournir d'autres composés ayant des effets régulateurs sur la croissance des plantes. Le requérant a toutefois reconnu que tous les composés revendiqués n'avaient pas une action régulatrice sur la croissance des plantes. Suivant la décision **T 939/92** (JO OEB 1996, 309), la chambre a déclaré que le problème technique ne pouvait être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive que s'il pouvait être admis que ce problème avait été résolu avec succès, c'est-à-dire s'il était crédible que pratiquement tous les composés revendiqués avaient cette action régulatrice sur la croissance des plantes. Si seuls quelques composés revendiqués, et non pratiquement tous, présentent un effet technique particulier, il faut en déduire que l'invention telle que largement définie dans la revendication indépendante ne résout pas le problème technique visant à obtenir cet effet technique particulier, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'effet technique allégué de certains composés revendiqués lorsqu'il s'agit de déterminer le problème objectif à la base de l'invention, et donc lors de l'appréciation de l'activité inventive.

3.2 Disclaimer

Selon la décision **T 170/87**, l'introduction d'un disclaimer ne doit pas modifier l'invention divulguée à l'origine. Dans l'affaire **T 308/97**, le disclaimer devait servir à délimiter les documents cités dans le même domaine technique et n'avait pas été introduit pour établir la nouveauté, puisque la nouveauté existait, même sans ce disclaimer. L'ajout du disclaimer avait pour objectif de rendre un objet évident non évident, et d'aboutir ainsi à une autre invention. Par conséquent, la chambre est arrivée à la conclusion que l'introduction du disclaimer était inadmissible et allait à l'encontre de l'article 123 (2) CBE.

3.3 Verneinung der erfinderischen Tätigkeit

3.3.1 Merkmale, die nicht zur Lösung der Aufgabe beitragen

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

3.3.2 Vereinfachung komplizierter Technologien

In **T 505/96** hatten die Beschwerdeführer vorgetragen, daß die am Prioritätstag der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe darin bestanden habe, eine gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik preiswertere Methode für die Überwachung eines komplexen Systems zu entwickeln, indem auf das menschliche Urteilsvermögen statt auf künstliche Intelligenz zurückgegriffen werde. Nach Auffassung der Kammer würde der Fachmann im vorliegenden Fall sofort die Möglichkeit erkennen, die einfachere und billigere auf dem menschlichen Urteilsvermögen beruhende Methode anzuwenden. Mit Hinweis auf T 61/88 kam die Kammer zu dem Schluß, daß die Vereinfachung komplizierter Technologien zumindest dann als Teil der normalen Tätigkeit des Fachmanns anzusehen sei, wenn zu erwarten ist, daß die durch die Vereinfachung erzielten Vorteile die daraus resultierende Leistungsminderung wettmachen.

3.3 Denial of inventive step

3.3.1 Features not contributing to the solution of the problem

Established board of appeal case law states that the solution of the technical problem set out in the relevant claim must involve an inventive step over the whole defined area of its performance. Furthermore, features which do not contribute to the solution of the problem set out in the description are not to be considered when assessing the inventive step of a combination of features (T 37/82, OJ EPO 1984, 71). In **T 589/95** the terms of the solution of the technical problem extended into an area of use where it had been admitted that the relevant problem was known not to arise in practice. The board stated that, for such an area, the features of the solution did not contribute to the solution of the technical problem and could not be taken into account in the assessment of inventive step. It concluded that there could be no inventive step involved in providing, in a known use, an unusual variant of one integer of a combination otherwise known for that use, for the sole purpose of avoiding a particular disadvantage (in this case sticking) under circumstances which extended such use to a discrete area in which the disadvantage was already known not to arise.

3.3.2 Simplification of complicated technology

In **T 505/96** the appellants suggested that the problem to be solved at the time of the priority date of the present invention was to create a cheaper method for surveillance of a complex system than that of the closest prior art by using human judgment rather than artificial intelligence. The board considered that in the present case the skilled person would immediately recognise the possibility of using the simpler and cheaper method of utilising human powers of judgment. Referring to T 61/88 the board concluded that the simplification of complicated technology in situations in which advantages of decreased complexity could reasonably be expected to outweigh the resulting loss of performance must be considered to be part of the normal work of the person skilled in the art.

3.3 Négation de l'existence d'une activité inventive

3.3.1 Caractéristiques ne contribuant pas à la solution du problème

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, la solution du problème technique exposé dans la revendication pertinente doit impliquer une activité inventive dans l'ensemble du domaine d'activité défini. En outre, les caractéristiques qui ne contribuent pas à résoudre le problème exposé dans la description ne doivent pas être prises en considération lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive d'une combinaison de caractéristiques (T 37/82, JO OEB 1984, 71). Dans l'affaire **T 589/95**, les termes de la solution au problème technique s'étendaient à un domaine d'utilisation où il avait été reconnu que le problème en question n'était pas censé se poser dans la pratique. La chambre a déclaré que pour un tel domaine, les caractéristiques de la solution ne contribuaient pas à résoudre le problème technique et qu'elles ne pouvaient pas être prises en considération pour l'appréciation de l'activité inventive. Elle a conclu qu'il ne pouvait y avoir activité inventive du fait que l'on prévoit, dans une utilisation connue, une variante inhabituelle d'une caractéristique d'une combinaison autrement connue pour cette utilisation, dans le seul but d'éviter un inconvénient particulier (ici, le fait de coller) dans des circonstances qui étendent cette utilisation à un domaine discret où l'on savait déjà que cet inconvénient n'apparaissait pas.

3.3.2 Simplification d'une technologie compliquée

Dans l'affaire **T 505/96**, les requérants ont laissé entendre que le problème à résoudre à la date de priorité de l'invention en question était de créer une méthode de surveillance d'un système complexe moins coûteuse que celle de l'état de la technique le plus proche en utilisant le jugement humain plutôt qu'une intelligence artificielle. La chambre a considéré qu'en l'espèce, l'homme du métier reconnaîtrait immédiatement la possibilité d'utiliser la méthode plus simple et moins chère faisant appel aux facultés de jugement de l'homme. Se référant à la décision T 61/88, elle a conclu que la simplification d'une technologie compliquée dans une situation où l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que les avantages liés à la simplification compensent la dégradation des performances qui en résulte fait partie du travail normal de l'homme du métier.

4. Beweisanzeichen

4.1 Vorurteil in der Fachwelt

In **T 550/97** hatte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) vorgetragen, daß zur Integration von unterschiedlichen Mobilfunknetzen noch Jahre nach der Erfindung technisch rückschrittliche Lösungen zum Patent angemeldet und auf den Markt gebracht worden seien. Die Beschwerdekammer wertete solche späteren, möglicherweise in der Tat rückschrittlichen Lösungen jedoch nicht als Indiz für erfinderische Tätigkeit, da kein Grund vorliege anzunehmen, daß diese späteren Entwicklungen auf ein technisches Vorurteil in der Fachwelt zurückzuführen seien, das von der vorliegenden Erfindung hätte überwunden werden müssen.

Ein dem Vorurteil in der Fachwelt ähnliches Beweisanzeichen ist die Entwicklung der Technik in eine andere Richtung. In **T 872/98** wies die Beschwerdekammer darauf hin, daß für das Vorliegen eines Beweisanzeichens auch die Tatsache sprechen könne, daß ein Wettbewerber kurz nach dem Prioritätstag eine Patentanmeldung beim Deutschen Patentamt eingereicht habe, deren Erfindung in eine völlig andere Richtung gehe als die europäische Patentanmeldung.

4.2 Unerwartete Wirkung

Wenn zu beurteilen ist, ob eine erfinderische Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ vorliegt, gilt es im Grunde die Frage zu beantworten, was ein Fachmann in einer bestimmten Situation getan hätte. Unter Hinweis auf die Entscheidungen T 21/81 (ABI. EPA 1983, 15), T 192/82 (ABI. EPA 1984, 415) und T 766/92 vertrat die Kammer in **T 936/96** die Auffassung, sobald eine realistische technische Aufgabe definiert sei und festgestellt worden sei, daß eine bestimmte Lösung dieser Aufgabe vom Fachmann in Kenntnis des relevanten Standes der Technik ins Auge gefaßt worden **wäre**, weise diese Lösung keine erfinderische Tätigkeit auf. Auch der Umstand, daß die beanspruchte Erfindung an sich noch weitere technische Aufgaben löse, ändere hieran nichts. Im vorliegenden Fall konnte die beanspruchte unerwartete Wirkung, die vom Beschwerdegegner (Patentinhaber) geltend gemacht wurde und angeblich eine weitere technische Aufgabe löst, nicht als Anzeichen für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit angesehen werden.

4. Secondary indicia

4.1 Prejudice in the art

In **T 550/97** the respondent (patent proprietor) had argued that, years after the invention, technically less advanced solutions had been filed for and marketed as a means of integrating different mobile radio networks. However, the board did not consider the fact that arguably less advanced solutions had been developed later to be evidence of inventive step, as there was no reason to assume that later development was attributable to a technical prejudice which the present invention had needed to overcome.

One form of secondary indicia in the nature of a technical prejudice is a development of the art in a different direction. In **T 872/98** the board pointed out that the presence of secondary indicia might also be attested by the fact that a competitor had, shortly after the priority date, filed a patent application with the German Patent Office in which the invention took an entirely different direction to the European application.

4.2 Surprising effect

The proper question to be asked in assessing the presence of an inventive step within the meaning of Article 56 EPC is what a skilled person would have done in a particular situation. Following decisions T 21/81 (OJ 1983, 15), T 192/82 (OJ 1984, 415) and T 766/92, the board in **T 936/96** held that, once a realistic technical problem had been defined and once it had been established that a particular solution to such a problem **would** have been envisaged by a skilled person in the light of the relevant state of the art, that solution could not be said to involve an inventive step, and this assessment was not altered by the fact that the claimed invention inherently also solved further technical problems. In the case in point the claimed surprising effect, put forward by the respondent/patent proprietor as allegedly providing a solution to an additional technical problem, could not be regarded as an indication of the presence of an inventive step.

4. Indices de l'activité inventive

4.1 Préjugé de l'homme du métier

Dans l'affaire **T 550/97**, l'intimé (titulaire du brevet) avait fait valoir à propos de l'intégration de différents réseaux de radiotéléphonie mobile, que des années après l'invention, des solutions techniquement rétrogrades avaient encore fait l'objet d'une demande de brevet et avaient été commercialisées. La chambre de recours a toutefois considéré que ces solutions ultérieures, peut-être effectivement rétrogrades, n'étaient pas un indice d'activité inventive, puisqu'il n'y avait aucune raison d'admettre que ces développements ultérieurs étaient imputables à un préjugé technique de l'homme du métier qui aurait dû être surmonté par l'invention en question.

Un indice semblable au préjugé de l'homme du métier est le développement de la technique dans une autre direction. Dans sa décision **T 872/98**, la chambre de recours a signalé que ce qui peut également plaider en faveur de la présence d'un tel indice, c'est le fait qu'un concurrent ait déposé auprès de l'Office allemand des brevets, peu après la date de priorité, une demande de brevet dont l'invention allait dans une direction radicalement opposée à celle de la demande de brevet européen.

4.2 Effet surprenant

La véritable question qu'il convient de se poser pour apprécier l'existence d'une activité inventive au sens de l'article 56 CBE est de savoir ce qu'un homme du métier aurait fait dans une situation déterminée. Suivant les décisions T 21/81, JO 1983, 15 ; T 192/82, JO 1984, 415 et T 766/92, la chambre a considéré, dans l'affaire **T 936/96**, que lorsqu'un problème techniquement réaliste a été défini et qu'il a été établi qu'une solution particulière à ce problème **aurait** été envisagée par l'homme du métier à la lumière de l'état de la technique pertinent, cette solution est dénuée d'activité inventive, et cette appréciation ne peut être modifiée par le fait que l'invention revendiquée résout également en soi d'autres problèmes techniques. Dans le cas en question, l'effet surprenant revendiqué, avancé par l'intimé/titulaire du brevet, et qui apportait soit-disant une solution à un problème technique supplémentaire, ne pouvait pas être considéré comme un indice de l'existence d'une activité inventive.

II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG

A. Ausreichende Offenbarung

1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebendes Wissen des Fachmanns

In **T 818/97** wurde vorgebracht, daß das Patent die Erfindung nicht so deutlich offenbare, daß sie von einem Fachmann ausgeführt werden könne, da das Verfahren zur Messung der erforderlichen Teilchengröße des beanspruchten Sprengmittels nicht offenbart sei. Die Kammer befand, daß verschiedene Verfahren zur Messung von Teilchengrößen bekannt seien und der Fachmann zur Ermittlung des entsprechenden Meßverfahrens in der Lage sein müsse, um die Erfindung ausführen zu können. Es müsse aber davon ausgegangen werden, daß dem Fachmann bekannt sei, daß das gebräuchlichste Verfahren das Sieben sei, das am schnellsten und preisgünstigsten und daher auch am beliebtesten sei. Da keinerlei Hinweise auf die Verwendung anderer Verfahren vorhanden seien, würde der Fachmann somit erkennen, daß das Sieben das Verfahren der Wahl sei.

2. Deutliche und vollständige Offenbarung

Die Streit Anmeldung in der Sache **T 589/95** betraf eine Schutzhülle für Gebinde oder Pakete. Auf die Beschaffenheit der zu schützenden Erzeugnisse wurde abgesehen von der Äußerung, daß es sich um "ein Gebinde" aus "Beuteln oder Säcken" oder um "in der pharmazeutischen Industrie verwendete Flaschen [...]" handeln könnte, nicht näher eingegangen. Die Kammer bezeichnete diesen Fall insofern als unüblich, als die Definition der technischen Aufgabe mangelhaft sei und nicht die ihrer Lösung. Das Fehlen eines konkreten Beispiels in der Beschreibung sei aber ein wesentlicher Mangel, der zu Einwendungen nach Artikel 83 und Regel 27 (1) e) EPÜ Anlaß gebe. Die ursprünglich eingereichte Offenbarung enthalte keine Grundlage für eine entsprechende Einschränkung des Anspruchs, die für eine Zuerkennung erfinderischer Tätigkeit erforderlich gewesen wäre.

3. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand

In der Sache **T 674/96** waren die mit der Streit Anmeldung eingereichten

II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION

A. Sufficiency of disclosure

1. Knowledge of skilled person relevant for assessing sufficiency of disclosure

In **T 818/97** it was alleged that the patent did not disclose the invention in a manner sufficiently clear to be carried out by a person skilled in the art, as it did not disclose the measurement method for the required particle size of the blasting medium claimed. The board agreed that different methods for measuring particle sizes were known, and that, in order to carry out the invention, the skilled person had to be able to determine the method for measuring the particle sizes. However, it had to be assumed that the skilled person knew that the most usual method was the screening method, being the quickest and the cheapest and thus the most popular. In the absence of any indication to use other methods, the skilled person would therefore realise that the screening method was to be used.

2. Clarity and completeness of disclosure

The application in suit in **T 589/95** related to a protective wrapping for protecting bundled products or packages. The nature of the products to be protected was not specified, beyond the statement that some might be "bags or sacks" which "constitute a bundled package" and others were "bottles [...]" used in the pharmaceutical industry". The board found the situation unusual to the extent that the deficiency resided in the area of the definition of the technical problem arising, rather than of its solution. It was of the opinion that the absence of any specific example in the description was a major deficiency which led it to raise objections under Article 83 and Rule 27(1)(e) EPC. There was no basis in the disclosure as originally filed for a relevant limitation of the claim, which would have been necessary for inventive step to be acknowledged.

3. Reproducibility without undue burden

In **T 674/96** the experimental data filed with the patent in suit were not

II. CONDITIONS A REMPLIR PAR LA DEMANDE DE BREVET

A. Possibilité d'exécuter l'invention

1. Connaissances de l'homme du métier pertinentes lorsqu'il s'agit d'apprécier si l'exposé de l'invention est suffisamment clair et complet

Dans la décision **T 818/97**, il a été allégué que le brevet ne divulguait pas l'invention de façon suffisamment claire pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, car il ne divulguait pas la méthode de mesure de la taille requise des particules du milieu abrasif. La chambre a admis qu'il existait différentes méthodes connues de mesure de la taille des particules et que, pour exécuter l'invention, l'homme du métier devait pouvoir déterminer quelle méthode il convenait d'utiliser à cet effet. Toutefois, l'homme du métier est censé savoir que la méthode la plus courante est celle du criblage, car elle est la plus rapide et la moins coûteuse, et donc la plus présiée. En l'absence de toute indication sur l'utilisation d'autres méthodes, l'homme du métier comprendrait donc que c'est la méthode de criblage qu'il convenait d'utiliser.

2. Exposé suffisamment clair et complet

La demande en litige faisant l'objet de la décision **T 589/95** concernait un papier d'emballage de protection pour produits ou paquets emballés. La nature des produits à protéger n'était pas spécifiée, si ce n'est qu'il était précisé que certains pouvaient être des "pochettes ou des sacs" "constituant un paquet emballé" et d'autres des "flacons [...]" utilisés dans l'industrie pharmaceutique". La chambre a considéré ce cas comme inhabituel dans la mesure où l'insuffisance de l'exposé résidait davantage dans la définition du problème technique soulevé que dans la solution qui était proposée. La chambre a toutefois jugé que l'absence de tout exemple spécifique dans la description constituait une insuffisance majeure qui l'avait amenée à soulever des objections au titre de l'article 83 et de la règle 27(1)e) CBE, et qu'il n'était pas possible de se fonder sur l'exposé de la demande initiale pour limiter la revendication, ce qui aurait été nécessaire pour permettre la reconnaissance de l'existence d'une activité inventive.

3. Exécution de l'invention sans difficulté excessive

Dans la décision **T 674/96**, les données expérimentales fournies dans le

Versuchsdaten keine genaue Wieder-
gabe der Ausführungsbeispiele des
Patents. Nach Auffassung der Kam-
mer besteht nach Artikel 100 b) und
Artikel 83 EPÜ aber nicht die Notwen-
digkeit einer derart genauen Wieder-
gabe der Versuche des Streitpatents,
solange davon ausgegangen werden
kann, daß die Versuche unter die
betreffende Erfindung fallen.

In **T 727/95** (ABI. EPA 2000, ***) ent-
schied die Kammer, daß es einen
unzumutbaren Aufwand darstellt, für
die Nacharbeitung auf zufällige Ereig-
nisse vertrauen zu müssen, sofern
nicht nachgewiesen ist, daß solche
zufälligen Ereignisse vorkommen und
häufig genug erkennbar sind, um den
Erfolg sicherzustellen.

4. Biotechnologie

4.1 Deutliche und vollständige Offenbarung

Anspruch 1 des Streitpatents in der
Sache **T 794/94** betraf ein Plasmid,
das für die direkte Expression eines
gewünschten funktionalen Säuger-
polypeptids oder eines Zwischenpro-
dukts davon geeignet war, das durch
endogene proteolytische Enzyme
nicht abgebaut wird. In der Patent-
schrift, die keine über den Stand der
Technik hinausgehenden weiteren
Einzelheiten enthielt, wurde kein Bei-
spiel für die direkte Expression von
Säugerproteinen gegeben.

Der Beschwerdeführer (Patentinha-
ber) brachte vor, daß das Streitpatent
dem Fachmann die Lehre vermittele,
daß nicht-fusionierte Säugerproteine
bei Expression stabil seien, sofern
sie groß genug seien. Die Kammer
konnte diese technische Lehre aber
weder explizit noch implizit ableiten.
Bezüglich der angeführten Polypep-
tide Somatostatin und Insulin könne
der Fachmann lediglich herleiten,
daß diese zu einem längeren endo-
genen Polypeptid fusioniert werden
müßten, um nicht abgebaut zu wer-
den. Es seien keine Angaben dazu ent-
halten, welche Säugerproteine ge-
gebenfalls dem Abbau entgingen,
wenn – wie in Anspruch 1 gefordert –
nur für sie DNS eingefügt würde.

Somit konnte die Kammer keine Auf-
gabe für den Anspruch 1 formulieren,
die durch die vorgelegten neuen
Informationen hätte gelöst werden
können. Der technische Beitrag war

an exact repetition of the worked
examples of the patent. However, in
the board's view, there was no neces-
sity under Article 100(b) EPC and
Article 83 EPC for such exact repeti-
tion of the experiments of the patent
in suit as long as the experimental
work could be regarded as being
within the scope of the invention
under discussion.

In **T 727/95** (OJ EPO 2000, ***) the
board held that relying on chance
events for reproducibility amounts to
undue burden in the absence of evi-
dence that such chance events occur
and can be identified frequently
enough to guarantee success.

4. Biotechnology

4.1 Clarity and completeness of disclosure

Claim 1 of the patent in suit in
T 794/94 referred to a plasmid suited
for direct expression of a desired
functional mammalian polypeptide or
intermediate therefor which was not
degraded by endogenous proteolytic
enzymes. No example of direct
expression of mammalian proteins
was given in the patent specification,
which gave no detail beyond what
was already known from the prior art.

The appellant (patentee) maintained
that the patent in suit taught the
skilled person that non-fusion mam-
malian proteins were stable upon
expression provided they were suffi-
ciently large. The board, however,
was unable to derive this technical
teaching either explicitly or implicitly.
The only deduction that the skilled
person could make in relation to the
somatostatin and insulin polypep-
tides mentioned was that these had
to be fused to some longer endog-
enous polypeptide if they were to
avoid digestion. Nothing was said as
to which, if any, mammalian polypep-
tides could avoid being degraded
if DNA coding only for these was
inserted as required by claim 1.

The board was thus unable to formu-
late any problem in relation to claim
1 which could be said to have been
solved by the novel information pro-
vided. The technical contribution was

brevet en litige ne constituaient pas
une reproduction fidèle des exemples
de mise en oeuvre donnés dans le
brevet. Toutefois, de l'avis de la
chambre, les articles 100 b) et 83 CBE
n'exigent nullement une reproduc-
tion fidèle des expériences présen-
tées dans le brevet en litige, dès lors
que le travail expérimental peut être
considéré comme ne sortant pas du
cadre de l'invention concernée.

Dans la décision **T 727/95** (JO OEB
2000, ***) la chambre a décidé que
se fier à des événements fortuits
pour établir la reproductibilité de l'in-
vention est constitutif d'un effort
excessif en l'absence de preuve que
de tels événements se réalisent et
existent suffisamment fréquemment
pour en garantir le succès.

4. Biotechnologie

4.1 Exposé suffisamment clair et complet

Dans la décision **T 794/94**, la revendi-
cation 1 du brevet en litige concernait
un plasmide convenant pour l'ex-
pression directe d'un polypeptide
fonctionnel désiré de mammifère, ou
un de ses intermédiaires, qui n'est
pas dégradé par des enzymes proté-
olytiques endogènes. Aucun exemple
d'expression directe de protéines de
mammifère n'était donné dans le fas-
cicule du brevet, lequel ne fournissait
aucune précision allant au-delà de ce
qui était connu dans l'état de la tech-
nique.

Le requérant (titulaire du brevet) a
affirmé que le brevet en litige ensei-
gnait à l'homme du métier que des
protéines de mammifère non fusion-
nées sont stables une fois exprimées
à condition d'être d'une certaine
taille. La chambre n'a pu toutefois
dédire cet enseignement technique
du brevet, que ce soit explicitement
ou implicitement. La seule chose que
l'homme du métier pouvait déduire
au sujet des polypeptides de somato-
statine et d'insuline qui avaient
été mentionnés était que ceux-ci
devaient être fusionnés avec un poly-
peptide endogène plus long de
manière à obtenir une protéine
fusionnée résistante à la digestion par
la bactérie. Rien n'était dit au sujet
des polypeptides de mammifère dont
la dégradation pourrait éventuelle-
ment être évitée si l'ADN codant
uniquement pour ceux-ci était inséré
comme le prévoyait la revendica-
tion 1.

La chambre n'a donc pu, à propos de
la revendication 1, formuler de prob-
lème que l'on pourrait prétendre
avoir été résolu par l'information
nouvelle qui avait été fournie. L'ap-

keine neue Technik, sondern der erfolgreiche Abschluß eines Versuchs, der in der Theorie bereits aus dem Stand der Technik bekannt war (siehe T 694/92, ABI. EPA 1997, 408), weil die direkte Expression von Säugerproteinen im Streitpatent nicht durch Beispiele belegt war. Damit konnte der Fachmann entweder den Gegenstand des Anspruchs 1 auf der Grundlage des Stands der Technik herstellen, oder der Stand der Technik und das Streitpatent enthielten keine ausreichenden Informationen, um Aufschluß über den Gegenstand des Anspruchs 1 zu geben. Somit erfüllte der Anspruch entweder nicht die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ, oder er wies keine erfinderische Tätigkeit auf (Artikel 56 EPÜ). In Ermangelung eindeutiger Nachweise dafür, daß die im Stand der Technik – bzw. im Streitpatent – enthaltenen entsprechenden Informationen nicht ausreichten, um dem Fachmann die Ausführung der Erfindung zu ermöglichen, befand die Kammer, daß der Anspruch 1 nicht erfinderisch sei.

4.1.1 Umfang der Wiederholbarkeit einer Erfindung

Die Beschwerdegegner in der Sache **T 277/95** behaupteten, daß die Offenbarung des Streitpatents (das rekombinantes menschliches Erythropoietin, gekennzeichnet durch eine O-gekoppelte Glykosylierung, zum Gegenstand hatte) keine ausreichenden Informationen enthielt, die den Durchschnittsfachmann zu dem in zwei der Ansprüche angegebenen Erzeugnis führen würden. Insbesondere bemängelten sie, daß

i) für die Gewinnung des rekombinanten hEPO in einem der Beispiele keine anderen Verfahren als "herkömmliche Säulenchromatographieverfahren" angegeben waren und

ii) nicht klar war, welche der im Beispiel genannten Zellen das rekombinante hEPO produzierten, das analysiert worden sei.

Nach Auffassung der Kammer war dem Fachmann bekannt, wie rekombinantes hEPO in CHO-Zellen produziert wird. Die zusätzlichen Informationen aus dem Streitpatent bestanden in der Verwendung von CHO-Zellen, die N- und O-gekoppelte Glykosylierung erzeugen können, mit Einführung von Fucose und N-Acetylgalactosamin und der anschließenden Gewinnung des rekombinanten

not a new technique but the successful completion of an experiment known at a theoretical level from the prior art (as in T 694/92, OJ EPO 1997, 408), because the direct expression of mammalian proteins was not exemplified in the patent in suit. Thus, the skilled person could either already make what was claimed in claim 1 on the basis of the prior art, or both the prior art and the patent in suit contained insufficient information to realise what was claimed in claim 1. Claim 1 thus had to fail either as the requirements of Article 83 EPC had not been fulfilled, or for lack of inventive step (Article 56 EPC). In the absence of clear evidence that the equivalent information provided by the prior art, or by the patent in suit, was insufficient to allow the skilled person to carry out the invention, the board actually found that claim 1 lacked inventive step.

4.1.1 The extent to which the invention must be reproducible

The respondents in **T 277/95** maintained that the disclosure of the patent in suit (concerning recombinant human erythropoietin characterised by the presence of O-linked glycosylation) did not contain sufficient information to lead the ordinary skilled person to the product indicated in two of the claims. In particular, they objected inter alia that:

(i) no methods, other than "conventional column chromatography methods", were indicated for the recovery of the recombinant hEPO of one of the examples and

(ii) it was not clear which of the cells referred to in the example produced the recombinant hEPO which was analysed.

In the view of the board, the skilled person knew how to produce recombinant hEPO in CHO cells. The knowledge added by the patent in suit resided in the use of CHO cells which could produce N- and O-linked glycosylation, with the incorporation of fucose and N-acetylgalactosamine, and then the recovery and separation from the cells and the medium recombinant hEPO with N- and

port technique représenté par l'invention n'était pas une nouvelle technique, mais l'exécution réussie d'une expérience qui était connue en théorie dans l'état de la technique (cf. décision T 694/92, JO OEB 1997, 408), puisque le brevet en litige ne donnait pas d'exemples d'expression directe de protéines de mammifère. Ainsi, ou bien l'homme du métier pouvait déjà, à partir de l'état de la technique, réaliser ce qui était revendiqué dans la revendication 1, ou bien l'état de la technique et le brevet en litige ne contenaient pas suffisamment d'informations pour permettre de réaliser ce qui était revendiqué dans la revendication 1. La revendication 1 ne pouvait donc être admise, soit parce que les conditions requises à l'article 83 CBE n'avaient pas été remplies, soit parce que l'invention n'impliquait pas d'activité inventive (cf. article 56 CBE). En l'absence de toute preuve manifeste que l'information équivalente fournie par l'état de la technique ou figurant dans le brevet en litige était insuffisante pour permettre à l'homme du métier d'exécuter l'invention, la chambre a effectivement considéré que la revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive.

4.1.1 Mesure dans laquelle l'invention doit être reproductible

Dans la décision **T 277/95**, les intimés ont soutenu que la divulgation du brevet en litige (portant sur de l'érythropoïétine humaine recombinée, caractérisée par la présence de glycosylation O-liée) ne contenait pas suffisamment d'information pour permettre à l'homme du métier de compétence normale de parvenir au produit indiqué dans deux des revendications. Ils ont objecté en particulier que :

i) il n'était pas indiqué de méthode autre que les "méthodes classiques de chromatographie sur colonne" pour la récupération de la hEPO recombinée mentionnée dans l'un des exemples ;

ii) on ne pouvait déterminer avec certitude quelles étaient les cellules mentionnées dans l'exemple qui produisaient l'hEPO recombinée qui était analysée.

De l'avis de la chambre, l'homme du métier savait comment produire l'hEPO recombinée dans des cellules CHO. Le brevet en litige enseignait en plus l'utilisation de cellules CHO pouvant produire une glycosylation N- et O-liée, avec incorporation de fucose et de N-acétylgalactosamine, puis la récupération et la séparation à partir des cellules et du milieu d'une hEPO recombinée à glycosylation N- et

hEPO und seiner Trennung vom Medium mittels N- und O-gekoppelter Glykosylierung. Die Kammer befand, daß dies zum Zeitpunkt der Erfindung durchaus zum Fachwissen des Durchschnittsfachmanns gehörte, so daß keine unzureichende Offenbarung vorliege.

Bezüglich ii) bemerkte die Kammer, daß das Beispiel tatsächlich auf zwei verschiedene CHO-Zelllinien Bezug nehme, von denen lediglich eine, nämlich ATCC CRL8695, durch Hinterlegung zugänglich gemacht worden sei. Das zur Transfektion der anderen verwendete Plasmid sei aber ebenfalls hinterlegt worden (ATCC 39989). So sei tatsächlich nicht klar, ob das rekombinante hEPO aus dem Beispiel das Erzeugnis der einen oder der anderen sei. Die Beschwerdegegner, bei denen im erstinstanzlichen Verfahren die Beweislast gelegen habe, hätten aber zumindest die verfügbare CHO-Zelllinie testen müssen, um nachzuweisen, daß diese kein rekombinantes hEPO mit den in den strittigen Ansprüchen genannten Merkmalen exprimiere (s. T 418/89, ABI. EPA 1993, 20). Daher befand die Kammer, daß die Beschwerdegegner keine ausreichenden Nachweise dafür vorgelegt haben, daß die Lehre des Streitpatents von einem Durchschnittsfachmann auf der Grundlage der Beschreibung nicht ausgeführt werden kann.

5. Das Verhältnis zwischen Artikel 83 EPÜ und Artikel 84 EPÜ

5.1 Artikel 83 EPÜ und Stützung durch die Beschreibung

In der Sache **T 541/97** kam die Kammer zu folgendem Schluß: Werden die Eigenschaften eines Erzeugnisses durch einen Parameter angegeben, so muß sich dieser Parameter entweder durch Hinweise in der Beschreibung oder eindeutig und zuverlässig durch auf dem technischen Gebiet übliche objektive Verfahren bestimmen lassen (s. T 94/82, ABI. EPA 1984, 75).

Außerdem erklärte die Kammer, daß die Möglichkeiten zur Messung bekannter Parameter (wie der Temperatur) in der Regel allgemein bekannt seien, so daß in einer Patentanmeldung normalerweise nicht erläutert werden müsse, wie solche Messungen vorgenommen würden. Der Nachweis, daß der Test angesichts der jetzt vorliegenden Informationen ausreichend definiert sei, reiche nicht aus; der Test müsse bereits zuvor in der Prioritätsunterlage und/oder der Patentanmeldung und/oder

O-linked glycosylation. The board found that these were well within the skill of the average person at the time of the invention and there was thus no problem of insufficiency.

As regards (ii), the board observed that it was true that the example referred to two different CHO cell lines of which only one, namely ATCC CRL8695, was made available by way of deposition. The plasmid used to transfect the other one was, however, also made available by way of deposition (ATCC 39989). Thus, one could indeed wonder whether the recombinant hEPO of the example was the product of the one or of the other. However, the respondents, who at first instance had the burden of proof, should have tested at least the available CHO cell line to show that it did not express a recombinant hEPO with the features stated in the claims at issue (see T 418/89, OJ EPO 1993, 20). The board thus concluded that the respondents had not provided sufficient proof that the teaching of the patent in suit could not be carried out by the ordinary skilled person on the basis of the description.

5. The relationship between Article 83 EPC and Article 84 EPC

5.1 Article 83 EPC and support from the description

In **T 541/97** the board held that if a product was to be characterised by a parameter then this parameter had to be clearly and reliably determinable either by indications in the description or by objective procedures which were usual in the art (see T 94/82, OJ EPO 1984, 75).

The board went on to state that ways of measuring well-known parameters (eg temperature) were usually well known so that it was not normally necessary to explain in a patent application how such parameters were to be measured. However, it was not enough to show that, with the information now on file, the test was now sufficiently defined; the test had already to have been sufficiently and publicly defined beforehand, in the priority document and/or the patent application and/or as common

O-liée. La chambre a jugé que cet enseignement était à la portée de l'homme du métier de compétence normale à la date de l'invention et que l'exposé de l'invention n'était donc pas insuffisant.

En ce qui concerne ii), la chambre a fait remarquer qu'il était exact que l'exemple portait sur deux lignées cellulaires différentes CHO, dont une seule, à savoir ATCC CRL8695, avait été rendue accessible par dépôt de culture. Toutefois, le plasmide utilisé pour transférer l'autre lignée avait lui aussi été rendu accessible par dépôt de culture (ATCC 39989). On pouvait donc se demander si la hEPO recombinée dont il était question dans l'exemple était le produit de l'une ou de l'autre lignée. Toutefois, les intimés, qui avaient eu la charge de la preuve en première instance, auraient dû tester au moins la lignée cellulaire rendue accessible pour montrer qu'elle n'exprimait pas une hEPO recombinée présentant les caractéristiques spécifiées dans les revendications en litige (voir T 418/89 (JO OEB 1993, 20)). La chambre a conclu par conséquent que les intimés n'avaient pas suffisamment prouvé qu'un homme du métier de compétence normale ne pouvait mettre en oeuvre l'enseignement du brevet en litige en se fondant sur la description.

5. Relation existant entre l'article 83 CBE et l'article 84 CBE

5.1 L'article 83 CBE et le fondement des revendications sur la description

Dans la décision **T 541/97**, la chambre a considéré que si un produit devait être caractérisé par un paramètre, celui-ci devait pouvoir être déterminé clairement et de manière sûre soit grâce aux indications fournies dans la description, soit par des méthodes objectives couramment utilisées dans l'état de la technique (voir décision T 94/82, JO OEB 1984, 75).

La chambre a poursuivi en déclarant que les modes de mesure de paramètres connus (par exemple la température) étaient généralement connus, si bien qu'il n'était pas nécessaire normalement d'expliquer dans une demande de brevet comment mesurer ces paramètres. Toutefois, il ne suffisait pas de montrer que l'essai était maintenant suffisamment défini grâce à l'information figurant désormais dans le dossier ; il devait déjà avoir été donné au préalable de l'essai une définition suffisante et acces-

als allgemeines Fachwissen des Fachmanns ausreichend und öffentlich definiert worden sein.

B. Patentansprüche

1. Deutlichkeit

In der Sache **T 480/98** befand die Kammer, daß ein im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 genannter Markenartikel insofern keine klare technische Bedeutung hatte, als er sich auf eine Vielzahl von Erzeugnissen unterschiedlicher Zusammensetzung und Eigenschaften beziehen konnte. Somit lag mangelnde Klarheit vor, und der Anspruch war nicht zulässig.

In der Sache **T 574/96** wurde die Zurückweisung einer Anmeldung, die einen sehr langen Anspruch mit Markush-Formeln umfaßte, wegen mangelnder Klarheit nach Artikel 84 EPÜ angefochten. Hier befand die Kammer, daß Komplexität alleine noch nicht mangelnde Klarheit bedeutet.

Ist ein Anspruch nur komplex, so kann durchaus Klarheit nach Artikel 84 EPÜ gegeben sein, sofern der beanspruchte Gegenstand und der Schutzzumfang für den Fachmann für sich genommen oder unter Berücksichtigung der Beschreibung deutlich und eindeutig sind. Ein weiterer Anspruch, der eine lange Liste komplexer chemischer Bezeichnungen umfaßte, war wegen mangelnder Klarheit zurückgewiesen worden. Die Kammer befand, daß die beanstandeten Bezeichnungen den gebräuchlichen Standards für die chemische Nomenklatur entsprachen und damit dem Fachmann die entsprechenden chemischen Verbindungen eindeutig mitteilten, ohne daß irgendwelche Unklarheiten verblieben. Die Sache wurde zur weiteren Bearbeitung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

In der Sache **T 515/95** mußte die Kammer entscheiden, ob der Ausdruck "mit niedrigem Silberanteil" in Anspruch 1 für den Fachmann deutlich genug war. Auf der Grundlage der ihr vorgelegten geeigneten Beweismittel für das allgemeine Fachwissen im betreffenden Bereich befand sie, daß dieser Ausdruck deutlich genug und damit akzeptabel sei.

knowledge for a person skilled in the art.

B. Claims

1. Clarity

In **T 480/98** the board considered that a trade mark product referred to in the characterising portion of claim 1 did not have a clear technical meaning in that it could refer to a plurality of products having different compositions and properties. In consequence, there was a lack of clarity, and the claim was not allowable.

In **T 574/96** the contested decision concerned the refusal of an application containing a very long claim with Markush formulae on the basis of lack of clarity under Article 84 EPC. The board held that complexity as such was not equivalent to a lack of clarity.

Clarity under Article 84 EPC was not at stake in a case of mere complexity of a claim provided the subject-matter for which the protection was sought and the scope thereof were clear and unambiguous for a person skilled in the art, either per se or in the light of the description. A further claim, comprising a long list of complex chemical names, had been refused on the grounds of clarity. The board held that the names objected to were drafted in accordance with the standards for chemical nomenclature conventional in the art and that therefore they revealed unambiguously the corresponding chemical compounds to the person skilled in the art. The case was remitted to the examining division for further prosecution.

In **T 515/95** the board had to decide whether the expression "having low silver levels" occurring in claim 1 was sufficiently clear to a person skilled in the art. On the basis of suitable documentary evidence supplied to the board showing common general knowledge in the technical field concerned, the expression was found to be sufficiently clear to be acceptable.

sible au public, que ce soit dans le document de priorité et/ou la demande de brevet et/ou qu'il s'agisse là de connaissances générales de l'homme du métier.

B. Revendications

1. Clarté

Dans la décision **T 480/98**, la chambre a considéré qu'un produit de marque cité dans la partie caractéristique de la revendication 1 n'avait pas de signification technique claire, puisqu'il pouvait désigner plusieurs produits de composition différente, présentant des propriétés différentes. En conséquence, la revendication manquait de clarté et n'était pas admissible.

Dans l'affaire **T 574/96**, la décision contestée concernait une demande contenant une très longue revendication de type Markush qui avait été rejetée en vertu de l'article 84 CBE au motif qu'elle manquait de clarté. La chambre a considéré que la complexité ne peut en soi être considérée comme un manque de clarté.

Il ne peut être invoqué le défaut de clarté au titre de l'article 84 CBE dans le cas où la revendication est simplement complexe, à condition que l'objet pour lequel la protection est demandée et que l'étendue de la protection demandée puissent, en eux-mêmes ou considérés à la lumière de la description, être considérés comme clairs et dénués d'ambiguïté pour l'homme du métier. Une autre revendication, qui contenait une longue liste de noms chimiques complexes, avait été rejetée pour défaut de clarté. La chambre a estimé que les noms qui avaient donné lieu à critiques respectaient les normes de la nomenclature chimique communément admise et qu'ils divulguaient par conséquent les compositions chimiques correspondantes sans équivoque et sans laisser subsister d'ambiguïté pour l'homme du métier. L'affaire a été renvoyée à la division d'examen, à charge pour celle-ci de poursuivre la procédure.

Dans la décision **T 515/95**, la chambre devait décider si l'expression "renfermant de faibles quantités d'argent", qui figurait dans la revendication 1, était suffisamment claire pour l'homme du métier. Se fondant sur les documents cités appropriés qui montraient quelles étaient les connaissances générales de l'homme du métier dans ce domaine technique, la chambre avait jugé cette expression suffisamment claire pour pouvoir être acceptée.

2. Auslegung der Ansprüche

In **T 409/97** entschied die Kammer, daß eine fehlerhafte Angabe in der Beschreibungseinleitung kein geeignetes Hilfsmittel zur Auslegung des Anspruchs und zur Festlegung des Gegenstands, für den Schutz begehrt wird, darstelle.

3. Product-by-process-Ansprüche

3.1 Erfordernis der Patentierbarkeit des beanspruchten Erzeugnisses

In der Sache **T 151/95** war der wesentliche Unterschied zwischen dem angefochtenen Patent und der Entgeghaltung (9) das Verfahren zur Herstellung der Mikrosphären. So wurden die in (9) offenbarten Mikrosphären durch Phasentrennung, die beanspruchten Mikrosphären aber durch Abdampfen eines Lösungsmitfels hergestellt.

Die Kammer wies auf folgendes hin: Können Erzeugnisse durch stoffliche Merkmale (Stoffparameter) (allein) nicht ausreichend definiert oder vom Stand der Technik abgegrenzt werden, sondern nur durch ihr Herstellungsverfahren (Verfahrensparameter), so bedarf es zur Neuheitsabgrenzung des Nachweises, daß das betreffende Herstellungsverfahren zu Erzeugnissen führt, die sich tatsächlich von den im Stand der Technik offenbarten Erzeugnissen unterscheiden. Hierzu reicht es aus, daß deutliche Unterschiede in den Eigenschaften der Erzeugnisse dargelegt werden. Beim Neuheitsnachweis haben aber solche Eigenschaften auszuscheiden, die nicht auf die Stoffparameter zurückgehen können, d. h. nicht den Erzeugnissen selbst inhärent sind (siehe dazu **T 205/83**, **ABI. EPA 1985**, **363**, **Nr. 3** der Entscheidungsgründe).

Beim Gegenstand des angefochtenen Patents, der durch einen "Product-by-process-Anspruch" definiert wurde, lag aufgrund der deutlich unterschiedlichen Leistungsmerkmale der Endprodukte (verschiedene Freisetzungsprofile) Neuheit vor.

Im vorliegenden Fall wiesen die beanspruchten Mikrosphären, die durch das in Anspruch 1 dargelegte Abdampfungsverfahren hergestellt wurden, generell ein ähnliches und tatsächlich konstantes Freisetzungs-

2. Interpretation of claims

In **T 409/97** the board held that an erroneous statement in the introduction to the description was of no assistance in interpreting the claim and establishing the subject-matter for which protection was being sought.

3. Product-by-process claims

3.1 Requirement that the claimed product must be patentable

In **T 151/95**, the major difference between the contested patent and the prior art of (9) was the method for preparing the microspheres. Thus, the microspheres disclosed in (9) were prepared by a phase separation process. In contrast to the above method, the claimed microspheres were prepared by a solvent evaporation process.

The board stressed that if products could not adequately be defined or delimited from the state of the art (solely) by their structural characteristics (product parameters) but only by the method of their manufacture (process parameters), novelty could be established only if evidence was provided that the particular method of their preparation resulted in products which were in fact different from those disclosed in the state of the art. It was sufficient for that purpose if it was shown that distinct differences existed in the properties of the products. Evidence of novelty, however, could not involve properties which were not attributable to the product parameters, ie which were not inherent in the products themselves (see in this respect **T 205/83** (OJ EPO, **1985**, **363**, **Reasons**, point 3)).

The novelty of the subject-matter of the contested patent in the form of a "product-by-process claim" could be established on the basis of the distinctly different performances of the end products (differing release profiles).

In the case at issue the claimed microspheres, prepared by the particular solvent evaporation method specified in claim 1, showed a similar, de facto continuous release profile which was distinct from the

2. Interprétation des revendications

Dans l'affaire **T 409/97**, la chambre a décidé qu'une indication erronée dans l'introduction de la description ne pouvait permettre d'interpréter la revendication et de déterminer l'objet pour lequel la protection était demandée.

3. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention

3.1 Le produit revendiqué doit être brevetable

Dans l'affaire **T 151/95**, ce par quoi le brevet attaqué se distinguait essentiellement du document (9) appartenant à l'état de la technique était la méthode de préparation des microsphères. C'est ainsi que les microsphères divulguées dans le document (9) étaient préparées selon un procédé de séparation par phases. Les microsphères revendiquées, elles, étaient préparées au contraire par un procédé d'évaporation du solvant.

La chambre a souligné que si des produits ne peuvent être suffisamment définis ou délimités par rapport à l'état de la technique par leurs (seules) caractéristiques structurelles (paramètres propres au produit), et ne peuvent être définis ou délimités que par leur mode de préparation (paramètres de leur procédé d'obtention), la nouveauté ne peut être établie que s'il est apporté la preuve que leur procédé particulier de préparation conduit à des produits qui diffèrent en fait de ceux qui ont été divulgués dans l'état de la technique. Il suffit pour cela de montrer qu'il existe de nettes différences entre les propriétés de ces produits. Or, les propriétés qui ne peuvent être rattachées à des paramètres propres au produit, autrement dit qui ne sont pas inhérentes aux produits mêmes, ne peuvent être retenues lorsqu'il s'agit d'administrer la preuve de la nouveauté (cf. à ce propos **T 205/83** (JO OEB **1985**, **363**, point 3 des motifs)).

Pour établir la nouveauté de l'objet du brevet contesté, divulgué sous la forme d'une "revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention", l'on pourrait se fonder sur les performances nettement différentes des produits finals (profils différents de libération de substances actives).

Dans l'affaire **T 151/95**, les microsphères revendiquées, préparées par le procédé particulier d'évaporation du solvant spécifié dans la revendication 1, présentaient toutes un profil similaire et de facto continu de libéra-

profil auf, das sich deutlich vom dreiphasigen Freisetzungsprofil der nach dem Phasentrennungsverfahren der Entgegenhaltung (9) hergestellten Mikrosphären unterschied. Es konnte auch kein Zweifel daran bestehen, daß dieser wesentliche Unterschied gegenüber der aus (9) bekannten Freisetzung des Medikaments durch die spezifische physikalische Struktur der im Streitpatent beanspruchten Mikrosphären bedingt war, die aus der homogenen Einbringung des wasserlöslichen physiologisch aktiven Wirkstoffs in die Polymilchsäurematrix in auf Molekülebene dispergierter Form ("homogene Mikrosphären") resultierte, die wiederum davon herrührte, daß der wasserlösliche physiologisch aktive Wirkstoff und die Polymilchsäurematrix bei der Herstellung der Mikrosphären gleichmäßig im Lösungsmittelgemisch bzw. in der organischen Säure aufgelöst wurden. Somit hatten die Beschwerdeführer nach Auffassung der Kammer ausreichend nachgewiesen, daß die durch die technischen Merkmale des Anspruchs 1 festgelegten homogenen Mikrosphären nicht in der Entgegenhaltung (9) vorweggenommen waren.

3.2 Schutzbereich von Product-by-process-Ansprüchen

In der Sache **T 20/94** lehnte die Kammer nach Einwänden gemäß Artikel 123 (3) EPÜ einen Wechsel von einem Verfahrensanspruch zu einem Product-by-process-Anspruch im Rahmen einer Änderung ab. So sei ein Product-by-process-Anspruch zwar durch das jeweilige Herstellungsverfahren gekennzeichnet, gehöre aber zu der Kategorie von Ansprüchen, die auf einen Gegenstand gerichtet seien, und betreffe das Erzeugnis an sich. Unabhängig davon, ob in einem Product-by-process-Anspruch die Begriffe "unmittelbar hergestellt", "hergestellt" oder "herstellbar" verwendet würden, sei er doch auf das Erzeugnis selbst gerichtet und verleihe diesem absoluten Schutz. Damit sei der Schutzbereich eines Erzeugnisanspruchs größer als der eines Verfahrensanspruchs nach Artikel 64 (2) EPÜ.

triphasic release profile of the microspheres prepared by the phase separation method of the prior art of (9). There could also be no doubt that this substantial difference in drug release in comparison with (9) was due to the particular physical structure of the claimed microspheres in the contested patent, resulting from the homogeneous incorporation of the water-soluble, physiologically-active substance in the polylactic acid matrix in a molecularly-dispersed state ("homogeneous microspheres"), which in turn resulted from the step of uniformly dissolving the water-soluble, physiologically-active substance and the polylactic acid matrix in the mixed solvent or in the organic acid in the course of preparation of the microspheres. Taking this into account, the appellants had provided, in the board's judgment, adequate evidence that homogeneous microspheres defined by the technical features of claim 1 were not anticipated by the prior art of (9).

3.2 Scope of protection conferred by product-by-process claims

In **T 20/94** objections under Article 123(3) EPC led to the board refusing a change from process claims to a product-by-process claim by way of amendment. Despite the fact that a product-by-process claim was characterised by the process for its preparation, it nevertheless belonged to the category of claim directed to a physical entity and was a claim directed to the product *per se*. Irrespective of whether the terms "directly obtained", "obtained", or "obtainable" were used in the product-by-process claim, it was still directed to the product *per se* and conferred absolute protection on the product. The scope of protection conferred by a product claim exceeded the scope conferred by a process claim under Article 64(2) EPC.

tion des substances actives, qui différerait nettement du profil de libération triphasique des microsphères préparées selon le procédé de séparation par phases divulgué dans le document (9) appartenant à l'état de la technique. Il était également incontestable que cette différence sensible que présentait la libération de substances actives par rapport au document (9) était due à la structure physique particulière des microsphères revendiquées dans le brevet contesté, tenant à l'incorporation homogène de la substance physiologiquement active et soluble dans l'eau dans la matrice d'acide polylactique se trouvant dans un état moléculairement dispersé ("microsphères homogènes"), ce qui découlait à son tour de l'étape consistant à dissoudre uniformément la substance physiologiquement active soluble dans l'eau ainsi que la matrice d'acide polylactique dans le solvant mixte ou dans l'acide organique au cours de la préparation des microsphères. Dans ces conditions, les requérants avaient suffisamment prouvé, de l'avis de la chambre, que le document (9) appartenant à l'état de la technique ne détruisait pas la nouveauté des microsphères homogènes définies par les caractéristiques techniques selon la revendication 1.

3.2 Etendue de la protection conférée par les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention

Dans l'affaire **T 20/94**, les objections soulevées au titre de l'article 123(3) CBE avaient amené la chambre à refuser d'admettre une modification conduisant à transformer des revendications de procédé en une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention. Bien qu'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention soit caractérisée par le procédé de préparation du produit, elle fait néanmoins partie de la catégorie des revendications portant sur une entité physique et il s'agit d'une revendication portant sur le produit en tant que tel. Que l'on utilise dans la revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention les termes "obtenu directement", "obtenu" ou "pouvant être obtenu", il n'en demeure pas moins que la revendication porte sur le produit en tant que tel et qu'elle confère une protection absolue à ce produit. L'étendue de la protection conférée par une revendication de produit allait au-delà de celle qui était conférée par une revendication de procédé en vertu de l'article 64(2) CBE.

C. Einheitlichkeit der Erfindung

1. Der Begriff der einzigen allgemeinen erfinderischen Idee – abhängige Ansprüche

In der Sache **W 6/98** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Vorwegnahme des Gegenstands eines unabhängigen Anspruchs zu einer Situation führen könne, in der nachträglich Nichteinheitlichkeit vorliege, die aber nur festgestellt werden könne, indem aufgezeigt werde, daß es tatsächlich keine einheitliche neue erfinderische Idee gebe, die allen abhängigen Ansprüchen gemein sei. Die Kammer stellte fest, daß mangelnde Neuheit des Gegenstands eines unabhängigen Anspruchs nicht automatisch a posteriori mangelnde Einheitlichkeit der direkt oder indirekt von diesem unabhängigen Anspruch abhängigen Ansprüche mit sich bringe. Dies werde sofort offensichtlich, wenn man zwei bestimmte Fälle betrachte: Wenn sich alle zusammenhängenden abhängigen Ansprüche nur auf ihren jeweiligen vorangehenden Anspruch bezögen, dann könne mangelnde Neuheit des Gegenstands des entsprechenden unabhängigen Anspruchs keinen Fall von nachträglicher Nichteinheitlichkeit verursachen, weil bei der Beurteilung der Einheitlichkeit der erste neue abhängige Anspruch den unabhängigen Anspruch ersetzen würde und die restlichen Ansprüche dann von diesem ersten neuen abhängigen Anspruch abhängen würden (siehe Anlage B zu den Verwaltungsvorschriften, Teil 1 c) i), veröffentlicht in der PCT Gazette – Section IV, Nr. 24/1996, 9474). Beziehe sich dagegen jeder der abhängigen Ansprüche direkt auf einen in vollem Umfang vorweggenommenen unabhängigen Anspruch, dann könne nachträglich mangelnde Einheitlichkeit vorliegen, allerdings nur dann, wenn keine erfinderische Verbindung zwischen den restlichen abhängigen Ansprüchen bestehe, was sorgfältig geprüft werden müsse (siehe Anlage B zu den Verwaltungsvorschriften, Teil 1 c) ii)). Ein analoger Schluß könne aus der Textstelle der PCT-Richtlinien gezogen werden, der in der Aufforderung der IPEA zitiert werde: "Ist der gemeinsame Gegenstand der unabhängigen Ansprüche bekannt und unterscheiden sich die einzelnen Ansprüche in bezug auf ihren verbliebenen Gegenstand, ohne daß alle Ansprüche eine einheitliche neue erfinderische Idee gemein haben, dann liegt eindeutig mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung vor."

C. Unity of invention

1. The single general inventive concept – dependent claims

In **W 6/98** the board held that anticipation of the subject-matter of an independent claim might well lead to a situation of non-unity a posteriori, which however could only be established by showing that there was indeed no unifying novel inventive concept common to all dependent claims. The board noted that lack of novelty of the subject-matter of an independent claim did not automatically lead to a posteriori lack of unity for the claims directly or indirectly appended to said independent claim. This became immediately apparent when two specific cases were considered: if all the associated dependent claims only referred back to their respective preceding claim, then lack of novelty of the subject-matter of the corresponding independent claim could not cause a situation of non-unity on an a posteriori basis since in an assessment of unity the first novel dependent claim would replace the independent claim, the remaining claims being then dependent on said first novel dependent claim (see Annex B to the Administrative Instructions, Part 1(c)(i), published in PCT Gazette Section IV No. 24/1996, 9474). On the other hand, if each of the dependent claims directly referred back to a fully anticipated independent claim, then there might be lack of unity a posteriori, but only in case there was no inventive link between the remaining dependent claims, which issue had to be carefully considered (see Annex B to the Administrative Instructions, Part 1(c)(ii)). An analogous conclusion could be drawn from the passage of the above-mentioned PCT Guidelines cited in the IPEA's invitation: "If the common matter of the independent claims is well known and the remaining subject-matter of each claim differs from that of the others without there being any unifying novel inventive concept common to all, then clearly there is lack of unity of invention".

C. Unité de l'invention

1. Un seul concept inventif général – revendications dépendantes

Dans l'affaire **W 6/98**, la chambre a estimé que l'antériorisation de l'objet d'une revendication indépendante pouvait conduire à une situation d'absence d'unité a posteriori, laquelle ne peut toutefois être établie qu'en démontrant qu'il n'existe aucun concept nouveau et inventif constituant un facteur d'unité entre toutes les revendications dépendantes. Elle a noté que le défaut de nouveauté de l'objet d'une revendication indépendante ne conduisait pas automatiquement à une absence d'unité a posteriori des revendications qui sont directement ou indirectement liées à ladite revendication indépendante. Cela apparaîtrait immédiatement lorsque l'on examine deux cas particuliers : si toutes les revendications dépendantes associées ne font référence qu'à la revendication qui les précède, l'absence de nouveauté de l'objet de la revendication indépendante correspondante ne peut pas provoquer une situation d'absence d'unité a posteriori, étant donné que lors de l'appréciation de l'unité, la première revendication dépendante nouvelle remplacerait la revendication indépendante, les revendications restantes dépendant alors de ladite première revendication dépendante nouvelle (cf. Annexe B des Instructions administratives, partie 1c)(i) publiées dans la Gazette du PCT, section IV, no 24/1996, 9474). En revanche, si chaque revendication dépendante renvoie directement à une revendication indépendante entièrement antériorisée, il peut y avoir défaut d'unité a posteriori, mais uniquement dans le cas où il n'existe aucun lien inventif entre les revendications dépendantes qui restent, question qui doit être soigneusement examinée (cf. Annexe B des Instructions administratives, partie 1c)(ii)). Une conclusion analogue pourrait être tirée du passage des Directives du PCT susmentionnées, qui est cité dans l'invitation émise par l'IPEA : "Si le noyau commun aux revendications indépendantes est bien connu et si le reste du contenu de chaque revendication est parfois différent, sans qu'il y ait de concept inventif nouveau et commun constituant un facteur d'unité, alors il y a manifestement défaut d'unité de l'invention."

2. Erfinderischer Charakter der einzigen erfinderischen Idee – unabhängige Ansprüche in verschiedenen Kategorien

Sind die Ansprüche in einer internationalen Patentanmeldung auf Produkte und auf ein Verfahren zu deren Herstellung gerichtet, so kann nach **W 11/99** (ABI. EPA 2000, 186) das Vorhandensein entsprechender besonderer technischer Merkmale im Sinne der Regel 13.2 PCT nicht schon mit der Begründung verneint werden, daß das Verfahren auch zur Herstellung anderer Produkte verwendet werden könne.

3. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchegebühren – Folgen bei Nichtentrichtung weiterer Recherchegebühren

In der Sache **T 319/96** war die ursprüngliche Anmeldung uneinheitlich; es wurde aber keine weitere Recherchegebühr entrichtet. Der Anmelder vertrat die Ansicht, daß er wegen der vom EPA für die Gegenstände der ursprünglichen Ansprüche 4 bis 10 durchgeführten Recherche internationaler Art (Artikel 15 (5) a) PCT) sein Wahlrecht nicht verloren habe und diese Gegenstände folglich weiterverfolgen könne. Er habe für jede der zwei Erfindungen eine Recherchegebühr gezahlt, und zwei Recherchenberichte seien vom Amt erstellt worden. Da der Beschwerdeführer auf der Weiterverfolgung der zweiten Erfindung beharrte, wurde die Anmeldung gemäß Artikel 97 (1) in Verbindung mit Artikel 82 und Regel 46 EPÜ zurückgewiesen.

Die Kammer stellte fest, daß gemäß Regel 46 (1) EPÜ für jede weitere Erfindung eine Recherchegebühr zu entrichten sei, wenn der europäische Recherchenbericht diese Erfindung erfassen solle. Für den Gegenstand der zweiten Erfindung sei zwar im Rahmen eines anderen Verfahrens, nämlich des nationalen Verfahrens bzgl. der Prioritätsanmeldung, ein Recherchenbericht internationaler Art gemäß Artikel 15 (5) a) PCT erstellt worden; dieser könne aber den europäischen Recherchenbericht nicht ohne weiteres ersetzen. Denn Regel 46 EPÜ sehe nicht vor, daß ein Recherchenbericht aus einem anderen Verfahren an die Stelle des europäischen Recherchenberichts treten könne. Vielmehr sei in der Gebührenordnung (GebO) vorgesehen, daß ein vom Amt außerhalb des europäischen Erteilungsverfahrens in anderer Funktion aufgrund anderer Verträge für den gleichen Gegenstand erstellter Recherchenbericht insofern Berücksichtigung finde, als die europäische Recherchegebühr teilweise oder vollständig wieder zurückge-

2. Inventive character of the single inventive concept – independent claims in different categories

According to **W 11/99** (OJ EPO 2000, 186), if the claims in an international patent application are directed to products and a process for their manufacture, it cannot be assumed that there are no corresponding special technical features within the meaning of Rule 13.2 PCT simply because the process can also be used to manufacture other products.

3. Plurality of inventions and a further search fee – Consequences of non-payment of a further search fee

In **T 319/96** the initial application lacked unity, but no further search fee was paid. The applicant took the view that, because of the international-type search carried out by the EPO for the subject-matter of the original claims 4 to 10 (Article 15(5)a) PCT, it had not forfeited its right to choose and could therefore continue pursuing this subject-matter. It had paid a search fee for each of the two inventions, and two search reports had been prepared by the Office. Since the appellant insisted on pursuing the second invention further, the application was refused under Article 97(1) in conjunction with Article 82 and Rule 46 EPC.

The board stated that, under Rule 46(1) EPC, a search fee was to be paid for each further invention if the European search report was to cover that invention. It was true that an international-type search report had been drawn up under Article 15(5)(a) PCT for the subject-matter of the second invention in the context of another procedure, i.e. the national procedure for the purpose of establishing priority; however, this could not simply replace the European search report. Rule 46 EPC did not provide that a search report from another procedure could be substituted for the European search report. Rather, the Rules relating to Fees (RFees) provided that a search report on the same subject-matter, if prepared by the Office outside the context of the European grant procedure acting in a different capacity on the basis of other treaties, should be taken into consideration in so far as the European search fee was partly or wholly refunded (Article 10(2) RFees). The restitution was therefore made by "rolling back", not by

2. Caractère inventif du concept inventif unique – revendications indépendantes de catégories différentes

Selon la décision **W 11/99** (JO OEB 2000, 186), si une demande de brevet internationale comporte des revendications ayant pour objet des produits et un procédé pour les fabriquer, la présence d'éléments techniques particuliers correspondants, au sens de la règle 13.2 PCT, ne peut pas être réfutée au simple motif que le procédé peut également être utilisé pour fabriquer d'autres produits.

3. Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche – Conséquences du non-paiement d'une nouvelle taxe de recherche

Dans l'affaire **T 319/96**, la demande initiale était dépourvue d'unité. Cependant, le demandeur n'a pas acquitté de nouvelle taxe de recherche. Il a estimé qu'il n'avait pas perdu toute possibilité d'option du fait que les revendications initiales 4 à 10 avaient fait l'objet d'une recherche de type international (article 15(5)a) PCT) par l'OEB, et qu'en conséquence, il était possible de poursuivre la procédure y relative. Le demandeur avait acquitté une taxe de recherche pour chacune des deux inventions et l'Office avait établi deux rapports de recherche. Le requérant ayant insisté pour que la procédure soit poursuivie en ce qui concerne la deuxième invention, la demande a été rejetée conformément à l'article 97(1) ensemble l'article 82 et la règle 46 CBE.

La chambre a constaté qu'en vertu de la règle 46(1) CBE, il y avait lieu d'acquitter une taxe de recherche pour chaque invention supplémentaire, si le rapport de recherche européenne doit couvrir cette invention. Il est vrai que la deuxième invention avait fait l'objet d'un rapport de recherche de type international conformément à l'article 15(5) a) PCT, dans le cadre d'une autre procédure, à savoir la procédure nationale relative à la demande fondant la priorité. Toutefois, ce rapport ne saurait simplement se substituer au rapport de recherche européenne. En effet, la règle 46 CBE ne prévoit pas qu'un rapport de recherche établi dans le cadre d'une autre procédure peut remplacer le rapport de recherche européenne. Le règlement relatif aux taxes (RRT) prévoit au contraire qu'un rapport de recherche établi pour le même objet par l'Office agissant en une qualité différente, dans une procédure autre que la procédure européenne de délivrance, sur la base d'un autre traité, est pris en considération dans la mesure où la

zahlt werde (Artikel 10 (2) GebO). Der Ausgleich erfolge also durch Rückabwicklung, nicht durch Erlaß der europäischen Recherchegebühr. Deshalb sei Regel 46 EPÜ hier sehr wohl einschlägig, und der Beschwerdeführer habe, um sich die Möglichkeit der Weiterverfolgung der zweiten Erfindung in der streitgegenständlichen Anmeldung zu erhalten, die weitere Recherchegebühr entrichten müssen.

III. ÄNDERUNGEN

A. Artikel 123 (2) EPÜ

1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

1.1 Allgemeines

In der Entscheidung **T 276/97** rekapitulierte die Kammer zunächst, nach welchen in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern aufgestellten Grundsätzen der Inhalt einer europäischen Patentanmeldung zu ermitteln ist, und führte dann aus, daß es diesen Grundsätzen zufolge nicht statthaft sei, aus dem Inhalt einer früheren Anmeldung Gegenstände herzuleiten, die nur mit dem Spezialwissen des Fachmanns zu erschließen seien. Der Einwand, daß der Leser der Anmeldung eine persönliche Aufgabe zu lösen hätte, sei für die objektive Beurteilung des Inhalts der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung mithin ohne Belang. Dies schließe auch alle subjektiven Überlegungen und Vorstellungen aus, die über eine Auslegung des Inhalts anhand des am Anmelde- oder Prioritätstag der früheren Anmeldung bestehenden allgemeinen Fachwissens hinausgingen (s. Gründe Nr. 4.1). Maßgebend sei vielmehr die Offenbarung der Erfindung der früheren Anmeldung im Lichte der in der früheren Anmeldung enthaltenen Aussagen über die Aufgabenstellung, die bestimmte Ziele und Wirkungen voraussetze (s. Gründe Nr. 4.2 mit Verweis auf T 514/88).

In der Sache **T 40/97** prüfte die Kammer, welche Lehre die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung für den Fachmann enthielt, und stellte fest, daß der Fachmann dann, wenn mehrere im wesentlichen ähnliche Ausführungsarten mit äquivalenten Begriffen erörtert würden, unter normalen Umständen die Merkmale eines Elements einer Ausführungsart, das detailliert beschrieben werde, gedanklich auf das vergleichbare, weniger genau beschriebene Element einer anderen Ausführungsart übertrage, sofern es keinen gegenteiligen Hinweis gebe.

waiving the European search fee. For this reason, Rule 46 EPC did indeed apply here, and the appellant would have been obliged to pay the further search fee in order to retain the option of pursuing the second invention in the application at issue.

III. AMENDMENTS

A. Article 123(2) EPC

1. Content of the application as originally filed

1.1 General issues

In **T 276/97** the board found that the principles underlying board of appeal case law on establishing the content of a European patent application clearly showed that subject-matter could not be validly derived from the content of a parent application on the basis of the specialist knowledge of a skilled person. According to the board, the objection that a reader of the application would personally have to solve a problem was not relevant for the purpose of objectively assessing the content of the application as filed. This also excluded any subjective reflection and imagination going beyond interpretation of the content purely on the basis of the general knowledge of a skilled person on the date of filing or priority of the parent application (see reasons No. 4.1). Conversely, the disclosure of the invention in the parent application had to be taken into account in the light of the statements in the parent application as to the problems to be solved implying certain aims and effects (see reasons No. 4.2 with reference to T 514/88).

In **T 40/97** the board considered what the originally filed application taught the person skilled in the art and took the view that in a case where a number of generally similar embodiments were discussed in equivalent terms, the person skilled in the art would, in normal circumstances and when nothing pointed to the contrary, notionally associate the characteristics of an element of one embodiment described in some detail with the comparable element of another embodiment described in lesser detail.

taxe de recherche européenne est remboursée en tout ou en partie (art. 10(2) RRT). La compensation se fait donc par remboursement et non par exonération de la taxe de recherche européenne. C'est pourquoi la règle 46 CBE est applicable en l'espèce et le requérant aurait dû acquiescer une nouvelle taxe de recherche pour conserver la possibilité de poursuivre la procédure relative à la deuxième invention dans la demande litigieuse.

III. MODIFICATIONS

A. Article 123(2) CBE

1. Contenu de la demande telle que déposée

1.1 Questions générales

Faisant la synthèse des principes posés par la jurisprudence des chambres de recours s'agissant de la détermination du contenu d'une demande de brevet européen, la chambre, dans la décision **T 276/97**, a précisé qu'il en découlait qu'il n'était pas permis de déduire du contenu d'une demande initiale des éléments en fonction des connaissances particulières d'un homme du métier. Ainsi, selon la chambre, l'objection que le lecteur de la demande aurait un problème personnel à résoudre n'est pas pertinente pour juger objectivement le contenu de la demande telle que déposée. Ceci exclut également toute réflexion et imagination subjectives allant au-delà d'une interprétation du contenu basée sur les seules connaissances générales de l'homme du métier à la date de dépôt ou de priorité de la demande initiale (voir point 4.1 des motifs). Par contre, il faut tenir compte de l'exposé de l'invention propre à la demande initiale à la lumière des déclarations, dans la demande initiale, relatives aux problèmes à résoudre et impliquant certains objectifs et effets (voir point 4.2 des motifs se référant à T 514/88).

Dans l'affaire **T 40/97**, la chambre a examiné ce que la demande telle que déposée initialement enseignait à l'homme du métier et a fait observer qu'en l'absence d'indications contraires, dans le cas où il était discuté en termes d'équivalence d'un certain nombre de modes de réalisation, dans l'ensemble similaires, l'homme du métier associerait normalement sur le plan technique les caractéristiques d'un élément d'un mode de réalisation, décrit en détail, avec l'élément correspondant d'un autre mode de réalisation, décrit de façon moins détaillée.

In der Entscheidung **T 906/97** ging es darum, ob ein nachträglicher Nachweis, daß unter den ursprünglichen Ansprüchen möglicherweise eine bestimmte Art von Vorrichtung subsumiert werden könnte, wenn die Ansprüche losgelöst von den übrigen Anmeldungsunterlagen betrachtet würden, überzeugend beweise, daß die betreffende Vorrichtung dem Fachmann tatsächlich offenbart wurde. Die Kammer verneinte dies.

1.2 Technischer Beitrag des hinzugefügten Merkmals

In der Sache **T 10/97** fanden nicht alle im ursprünglichen Anspruch aufgeführten Verbindungen Eingang in den geänderten Anspruch 1. Da die beanspruchte Gruppe von Verbindungen nicht dadurch zustande kam, daß ein ursprünglich offenbarter, generisch definierter Substituent in einer allgemeinen Formel durch einen bestimmten Substituenten aus den Ausführungsbeispielen ersetzt wurde, sondern vielmehr aus einer Liste einzeln aufgeführter, gleichermaßen brauchbarer Verbindungen einige gestrichen wurden, um die Patentierungsaussichten gegenüber dem Stand der Technik zu verbessern, befand die Kammer, daß solche Streichungen nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern als zulässig gelten müssen (s. **T 393/91**). Eine besondere technische Wirkung der verbliebenen Verbindungen wurde nicht offenbart und auch nicht geltend gemacht.

1.3 Offenbarung in den Zeichnungen

In der Sache **T 906/97** befand die Kammer, daß die Stammanmeldung in der eingereichten Fassung die Position einer Tür nicht eindeutig offenbarte. Der einzige Hinweis auf diese Position fand sich in verschiedenen Zeichnungen, während die Beschreibung nach Auffassung der Kammer keinerlei Anhaltspunkt dafür enthielt, daß dieses Detail der schematischen Darstellung tatsächlich ein technisches Merkmal der abgebildeten Vorrichtung sein sollte und nicht nur der künstlerischen Freiheit des Zeichners entsprang.

1.4 Disclaimer

In der Sache **T 13/97** entschied die Kammer, daß in der Regel zwar ein Ausschluß in Form eines sogenannten Disclaimers in Ansprüche aufgenommen werden könne, hier aber ein Ausnahmefall vorliege. Zum einen sei ein Disclaimer zulässig, wenn er sich auf eine zufällige Neuheitsschädliche Offenbarung beziehe, d. h. wenn das angeführte Dokument mit der Offenbarung keine Relevanz für

In **T 906/97** the board stated that an a posteriori demonstration that the original claims, considered in isolation from the rest of the application documents, could possibly be construed in such a way as to cover a specific type of apparatus failed to provide convincing evidence that such specific apparatus was actually disclosed to the skilled person.

1.2 Technical contribution of added feature

In **T 10/97** not all the compounds listed in the original claim were included in amended claim 1. However, since the claimed group of compounds was obtained not by restricting an originally disclosed generic definition of a substituent in a generic formula to a specific one selected from worked examples, but by deleting some members from a list of individualised equally useful compounds in order to improve the chances of patentability over the available prior art, the board found that such deletions must be considered admissible in accordance with the case law of the boards of appeal (see **T 393/91**). For the remaining compounds, no particular technical effect was either disclosed or alleged.

1.3 Disclosure in drawings

In **T 906/97** the board held that the parent application as filed failed to disclose unambiguously the position of a door. The only indication of this position could be found in some figures, and in the board's view there was no suggestion whatsoever in the description itself that this detail of the schematic representation was actually meant to correspond to a technical feature of the apparatus shown in the figures, rather than being merely an expression of the draughtsman's artistic freedom.

1.4 Disclaimer

In **T 13/97** the board stated that though an insertion of an exclusion in claims could be acceptable in the form of a disclaimer, this was an exceptional case. First, it would be allowable if such a disclaimer related to an accidental novelty-destroying disclosure, ie if the cited document containing said disclosure had no relevance for any further examination of the claimed invention, in particular

Dans l'affaire **T 906/97**, la chambre a déclaré qu'il n'était pas possible de prouver de manière convaincante qu'un type donné d'appareil était effectivement divulgué à l'homme du métier, en démontrant a posteriori que les revendications initiales, considérées abstraction faite des autres pièces de la demande, pouvaient être interprétées comme couvrant l'appareil en question.

1.2 Apport technique de la caractéristique ajoutée

Dans l'affaire **T 10/97**, les composés énumérés dans la revendication initiale n'étaient pas tous inclus dans la revendication 1 modifiée. Toutefois, étant donné que le groupe de composés revendiqué n'était pas obtenu par limitation dans une formule générique de la définition générique donnée initialement d'un substituant à une définition spécifique sélectionnée à partir des exemples de mise en oeuvre, mais par suppression de certains composés d'une liste de composés différenciés également utiles, ceci afin d'améliorer les chances de brevetabilité de l'invention par rapport à l'état de la technique connue, la chambre a estimé qu'il y avait lieu d'admettre de telles suppressions, ainsi que l'a considéré la jurisprudence des chambres de recours (cf. **T 393/91**). S'agissant des composés restants, aucun effet technique particulier n'avait été divulgué ni allégué.

1.3 Divulgation dans les dessins

Dans l'affaire **T 906/97**, la chambre a déclaré que la demande initiale telle que déposée ne divulguait pas sans ambiguïté la position d'une porte. Cette position n'était indiquée que dans certaines figures, et de l'avis de la chambre, rien dans la description ne suggérait que ce détail du schéma correspondait réellement à une caractéristique technique de l'appareil représenté dans les figures et n'était pas uniquement l'expression de la liberté artistique du dessinateur.

1.4 Disclaimer

Dans l'affaire **T 13/97**, la chambre a déclaré que s'il était possible d'insérer dans des revendications une exclusion revêtant la forme d'un "disclaimer", il s'agissait néanmoins d'un cas exceptionnel. Pour pouvoir être autorisé, un tel disclaimer doit tout d'abord concerner une divulgation destructrice de nouveauté fortuite, c'est-à-dire que le document cité contenant ladite divulgation ne doit pas

die weitere Prüfung der beanspruchten Erfindung – insbesondere auf erfinderische Tätigkeit – habe und somit nicht zu dem Ausschnitt des Standes der Technik gehöre, der berücksichtigt werden müsse (s. T 645/95 und T 863/96). Zum anderen sei er zulässig, wenn der ausgeschlossene Gegenstand nicht zur Lösung der Aufgabe beitrage (s. T 313/86, T 170/87 und T 623/91).

In der Sache **T 596/96** gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß der Disclaimer im Hauptantrag nicht durch die Anmeldung in der eingereichten Fassung gestützt war. Sie räumte ein, daß ein Disclaimer unter bestimmten Umständen – z. B. im Falle einer zufälligen Vorwegnahme der Erfindung – auf eine konkrete neuheitsschädliche Vorveröffentlichung zurückgehen könnte. Eine erste Voraussetzung dafür sei allerdings, daß die Vorveröffentlichung **unstreitig neuheitsschädlich** sei. Im vorliegenden Fall seien die vom Beschwerdeführer zur Stützung des Disclaimers angeführten Dokumente jedoch nicht als Grundlage für einen Einwand gegen die Neuheit herangezogen worden. Eine zweite Voraussetzung sei, daß die angeblich neuheitsschädliche Vorveröffentlichung eine **zufällige Vorwegnahme** sei (s. T 863/96). Im vorliegenden Fall stammten die Dokumente, die angeblich die Aufnahme eines Disclaimers rechtfertigten, aber unstreitig aus demselben Gebiet wie die beanspruchte Erfindung. Außerdem habe eine erste Prüfung aller angeführten Vorveröffentlichungen ergeben, daß eines dieser Dokumente möglicherweise sogar den nächstliegenden Stand der Technik bilden könnte. Somit blieben diese Dokumente unabhängig von der Aufnahme eines Disclaimers in die geänderten Ansprüche höchst relevant für die weitere Prüfung der Erfindung. Unter diesen Umständen ließen sich diese Dokumente, wenn sie die Erfindung vorwegnahmen, definitiv nicht als "zufällige" Vorwegnahmen abtun. Aus diesen Gründen befand die Kammer, daß der Hauptantrag gegen die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ verstieß.

In der Sache **T 893/96** stellte die Kammer fest, daß der ursprünglich zugelassene Disclaimer, mit dem der Anspruch nach der angefochtenen Entscheidung aufrechterhalten wurde, nicht zulässig war, weil er breiter war als die Vorbeschreibung, die er entkräften sollte, so daß er gegen die Bestimmungen des Artikels 123 (2) EPÜ verstieß (s. auch **T 915/95**).

Die Erfindung in der Sache **T 541/97** bezog sich auf einen Filter mit was-

in respect of inventive step, and if it thus disappeared from the prior art field to be taken into consideration (see T 645/95 and T 863/96). Second, it would be allowable if the excluded subject-matter did not contribute to the solution of the problem (see T 313/86, T 170/87 and T 623/91).

In **T 596/96** the board came to the conclusion that the disclaimer in the main request was not supported by the application as filed. The board conceded that, in particular circumstances such as in the case of an accidental anticipation of the invention, a disclaimer might be based on a well-defined novelty-destroying prior document. However, the first condition for this was that the prior art document must be **indisputably novelty-destroying**. In the present case, no novelty objection was raised on the basis of the documents cited by the appellant in support of the disclaimer. The second condition to be met was that the allegedly novelty-destroying prior document must be an **accidental anticipation** (see T 863/96). In the present case, the documents allegedly justifying the introduction of the disclaimer indisputably related to the same field as the claimed invention. Moreover, a preliminary examination of all the cited prior documents revealed that one of these documents might even be a candidate for the closest prior art. Therefore these documents remained highly relevant to the further examination of the invention with or without a disclaimer in the amended claims. In such circumstances, if these documents represented anticipations of the invention, they definitely could not be considered to be "accidental" anticipations. For these reasons, the board considered the main request to be in breach of the requirements of Article 123(2) EPC.

In **T 893/96** the board judged that the originally allowed disclaimer on which the claim was maintained according to the decision under appeal was not allowable, because it was broader than the prior art it purported to overcome and so was in breach of the provisions of Article 123(2) EPC (see also **T 915/95**).

In **T 541/97** the invention related to a filter for a smoking article comprising

être pertinent aux fins de tout autre examen de l'invention revendiquée, et en particulier aux fins de l'examen de l'activité inventive, et disparaître ainsi du domaine de l'état de la technique à prendre en considération (cf. T 645/95 et T 863/96). Deuxièmement, l'objet exclu ne doit pas contribuer à la solution du problème (cf. T 313/86, T 170/87 et T 623/91).

Dans l'affaire **T 596/96**, la chambre a conclu que le disclaimer selon la requête principale ne se fondait pas sur la demande telle que déposée. Elle a reconnu que dans les circonstances particulières telles que celles du cas d'une antériorisation fortuite d'une invention, il pouvait être introduit un disclaimer fondé sur un document antérieur bien défini destructeur de nouveauté. Toutefois, la première condition à remplir pour que le disclaimer puisse être autorisé est que le document de l'état de la technique soit **indiscutablement destructeur de nouveauté**. En l'espèce, il n'avait pas été objecté l'absence de nouveauté par rapport aux documents cités par le requérant à l'appui de son disclaimer. La deuxième condition à remplir est que le document censé détruire la nouveauté doit constituer une **antériorisation fortuite** (cf. T 863/96). Or, dans la présente affaire, les documents cités pour justifier l'introduction du disclaimer portaient incontestablement sur le même domaine que l'invention revendiquée. En outre, il était ressorti d'un premier examen de l'ensemble des antériorités citées que l'un de ces documents pourrait même constituer l'état de la technique le plus proche. Ces documents demeureraient donc d'une grande pertinence pour les autres aspects de l'examen de l'invention, avec ou sans disclaimer dans les revendications modifiées. Dans ces conditions, si ces documents détruisaient la nouveauté de l'invention, il ne pouvait absolument pas être considéré qu'il s'agissait d'une antériorisation "fortuite". Aussi la chambre a-t-elle jugé que la requête principale ne satisfaisait pas aux conditions requises à l'article 123(2) CBE.

Dans l'affaire **T 893/96**, la chambre a estimé qu'il n'était pas possible d'admettre le disclaimer initialement autorisé, sur la base duquel la revendication avait été maintenue selon la décision faisant l'objet du recours, car il était plus large que l'état de la technique qu'il était censé exclure, si bien qu'il allait à l'encontre des dispositions de l'article 123(2) CBE (cf. également la décision **T 915/95**).

Dans l'affaire **T 541/97**, l'invention portait sur un filtre destiné à un arti-

serlöslichem Papier für Tabakwaren. Das einzige kennzeichnende Merkmal, das zur Definition der Erfindung verwendet wurde, war der Parameter des Indexes für die Löslichkeit in Feuchtigkeit (MDI). Nach der Prüfung befand die Kammer, daß dieser MDI-Parameter und der entsprechende Test am Prioritäts- bzw. Anmeldetag nicht allgemein bekannt waren. Außerdem sei auch der Test für die Bestimmung dieses unüblichen Parameters, der ausreichend definiert werden müsse, um ein angemessen genaues und wiederholbares Ergebnis zu erzielen, in der eingereichten Fassung der Patentanmeldung nicht ausreichend definiert. Insbesondere müsse beim MDI-Test die richtige Art von Meßzylinder verwendet werden, wenn man den richtigen Parameterwert erhalten wolle.

Der Beschwerdeführer gab die Art des erforderlichen Meßzylinders durch eine Änderung des Anspruchs und der Beschreibung an, die er als Disclaimer betrachtete, der die Verwendung aller anderen Zylinder ausschließen sollte.

Die Kammer befand jedoch, daß die Änderung des Zylindertyps zu einer erheblichen Änderung des damit gemessenen MDI-Werts führen würde. Damit spiele der verwendete Zylindertyp eine wesentliche Rolle bei der Festlegung des Schutzzumfangs.

Die Kammer entschied, daß die Angabe des Zylindertyps nach der Einreichung der Anmeldung kein Disclaimer im anerkannten Sinne sei, weil sie weder den Patentschutz für einen ansonsten durch den Anspruch abgedeckten Teil des Gegenstands ausschließe noch dem Anspruch Neuheit gegenüber dem angeführten Stand der Technik verleihe oder ihn auf eine der zuvor offenbarten Alternativen einschränke. Statt dessen wähle sie etwas aus, das zuvor nie ausdrücklich genannt worden sei, und erweitere damit den Gegenstand der ursprünglich eingereichten Anmeldung. Dem weiteren Vorbringen des Anmelders, daß die Änderung die Rechtssicherheit erhöhe, konnte sich die Kammer nicht anschließen, weil ein Wettbewerber mit einem anderen Meßzylinder als dem nun im Anspruch angeführten andere Testergebnisse erhalten hätte.

Die Änderung, die einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung darstellte, hätte dem Beschwerdeführer zu einem ungerechtfertigten Vorteil verholfen, der dem in G 1/93 erläuterten Zweck des Artikels 123 (2) EPÜ zuwiderlaufe.

a water disintegrative paper. The parameter of the moisture disintegration index (MDI) was the only characterising feature used to define the invention. After examination the board concluded that this MDI parameter and the associated test were not publicly known at the date of priority and/or filing. The board further decided that the test for determining this unusual parameter, which had to be sufficiently defined to produce an acceptably accurate and repeatable result, was also not sufficiently defined in the patent application as filed. In particular, it was important to use the correct type of measuring cylinder for the MDI test in order to arrive at the correct value for the parameter.

The appellant specified the type of measuring cylinder to be used by amending the claim and the description. He saw this as a disclaimer, ie excluding all other cylinders from use.

The board however found that the effect of changing the type of cylinder was to change considerably the value of MDI measured with it. Thus the type of cylinder used played an essential role in determining the scope of protection.

The board held that specifying the type of cylinder after filing the application was not a disclaimer in the accepted sense: it did not exclude protection for part of the subject-matter otherwise covered by the claim, nor did it make the claim novel over cited prior art or limit the claim to one of the previously disclosed alternatives. Instead, it chose something which had never been specifically mentioned before, thereby extending the subject-matter of the originally filed application. The applicant furthermore relied on the argument that legal certainty was increased by the amendment. The board did not agree. A competitor might have obtained different test results by using a measuring cylinder other than the one now mentioned in the claim.

The amendment, which provided a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention, would have given an unwarranted advantage to the appellant which was contrary to the purpose of Article 123(2) EPC, as explained in G 1/93.

cle pour fumeurs, comprenant un papier qui se désintérait sous l'effet de l'eau. Le paramètre de l'indice de désintégration à l'humidité (IDH) était la seule caractéristique utilisée pour définir l'invention. Après examen, la chambre a conclu que le paramètre de l'IDH et le test correspondant n'étaient pas connus du public à la date de priorité et/ou à la date du dépôt. Elle a estimé en outre que le test servant à déterminer ce paramètre inhabituel, qui devait être suffisamment défini pour donner un résultat suffisamment précis susceptible d'être reproduit, n'était pas défini avec suffisamment de précision dans la demande de brevet telle que déposée. En particulier, il importait d'utiliser le bon type de cylindre de mesure pour tester l'IDH si l'on voulait parvenir à la valeur correcte du paramètre.

Le requérant a précisé le type de cylindre de mesure à utiliser en modifiant la revendication et la description. Il a considéré qu'il s'agissait là d'un disclaimer, excluant l'utilisation de tous les autres cylindres.

La chambre a toutefois constaté qu'en changeant de type de cylindre, on modifiait considérablement la valeur de l'IDH mesuré à l'aide de ce cylindre. Aussi le type de cylindre utilisé jouait-il un rôle essentiel pour la détermination de l'étendue de la protection.

La chambre a estimé que le fait de préciser le type de cylindre après le dépôt de la demande ne constituait pas un disclaimer au sens habituel du terme : il n'excluait pas de la protection la partie de l'objet qui était sinon couverte par la revendication, ni ne rendait l'objet de la revendication nouveau par rapport à l'état de la technique citée ni ne limitait la revendication à l'une des variantes divulguées initialement. Il avait été choisi au contraire un élément qui n'avait jamais été mentionné expressément auparavant, ce qui étendait l'objet de la demande initiale. La chambre n'a pas non plus retenu l'argument du demandeur selon lequel la modification améliorerait la sécurité juridique. Un concurrent aurait pu obtenir des résultats de test différents en utilisant un autre cylindre de mesure que celui mentionné à présent dans la revendication.

La modification, qui constituait un apport technique par rapport à l'objet de l'invention revendiquée, aurait procuré un avantage injustifié au requérant, ce qui allait à l'encontre de l'objectif poursuivi par l'article 123(2) CBE, comme expliqué dans la décision G 1/93.

2. Teilanmeldungen – Auslegung von Artikel 76 (1) EPÜ

In der Sache **T 276/97** legte der Beschwerdeführer Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung ein, mit der die als Teilanmeldung einer früheren Anmeldung eingereichte europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wurde, weil sie die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ nicht erfüllte, da der Gegenstand der Ansprüche der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausging. Die Beschwerdebegründung läßt sich wie folgt zusammenfassen: Da sich der Wortlaut der französischen Fassung des Artikels 76 (1) Satz 2 EPÜ von dem des Artikels 123 (2) EPÜ unterscheidet, müsse der Rechtsprechung des EPA, auf die sich die angefochtene Entscheidung bezogen habe und wonach die Auslegung des Artikels 123 (2) EPÜ auch für die des Artikels 76 (1) EPÜ gelte, nicht gefolgt werden. Der Beschwerdeführer schloß, daß sich die Prüfungsabteilung auf die deutsche und die englische Fassung gestützt und somit den Artikel 76 (1) EPÜ falsch ausgelegt und angewandt habe.

Die Kammer entschied, daß Artikel 76 (1) Satz 2 EPÜ und Artikel 123 (2) EPÜ denselben Zweck haben, nämlich eine Rechtssicherheit für Dritte zu gewährleisten, die sich auf den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung verlassen, und einen angemessenen Interessenausgleich zwischen den Patentanmeldern und Dritten herzustellen (vgl. G 1/93, ABI. EPA 1994, 541, Nrn. 8, 9 und 16). Im übrigen bestätigte auch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, daß sich die Artikel 76 (1) und 123 (2) EPÜ entsprechen. Der Begriff "éléments" in der französischen Fassung des Artikels 76 (1) EPÜ könne nicht anders ausgelegt werden als die Begriffe "Gegenstand" bzw. "subject-matter" in der deutschen bzw. der englischen Fassung der Artikel 76 (1) und 123 (2) EPÜ. Außerdem bestätigte die Kammer, daß die französische Fassung des Artikels 76 (1) EPÜ demselben Zweck dient wie die deutsche und die englische Fassung des Artikels, nämlich die Erweiterung des Inhalts der früheren Anmeldung durch die Einführung neuer Elemente bei der Einreichung der Teilanmeldung wie auch durch die Änderung der Stammanmeldung nach dem Anmeldetag zu untersagen.

2. Divisional applications – Interpretation of Article 76(1) EPC

In **T 276/97** the appellant filed an appeal against an examining division decision rejecting a European patent application filed as a divisional application in respect of an earlier application. This was on the grounds that the application did not meet the conditions of Article 76(1) EPC, the subject-matter of the claims of the divisional application as filed extending beyond the content of the parent application as filed. The arguments of the appeal may be summarised as follows: given that the terms of the French version of Article 76(1), second sentence, EPC are different from those of Article 123(2) EPC, it is wrong to follow the EPO case law referred to by the contested decision, according to which the interpretation of Article 123(2) EPC is applicable to Article 76(1) EPC as well. The appellant concluded that, by basing its ruling on the German and English wordings, the examining division had incorrectly interpreted and applied Article 76(1) EPC.

The board decided that the purpose of Article 76(1), second sentence, EPC was the same as the purpose of Article 123(2) EPC, ie to guarantee the legal certainty of third parties taking the content of the parent application as their basis and to create a fair balance between the interests of applicants and other parties (see G 1/93, OJ EPO 1994, 541, points 8, 9 and 16). Moreover, the case law of the boards of appeal confirms that Article 76(1) EPC is to be equated with Article 123(2) EPC. The term "éléments" in the French wording of Article 76(1) EPC does not justify a different interpretation of the terms "Gegenstand" and "subject-matter" respectively in the German and English wordings of Articles 76(1) and 123(2) EPC. The board also confirmed that the French wording of Article 76(1) EPC translates the same intentions as the German and English versions of the article, ie to prohibit extension of the content of the parent application by the introduction of new subject-matter in the divisional filing, just as by any amendment subsequent to the date of filing of the parent application.

2. Demandes divisionnaires – Interprétation de l'article 76(1) CBE

Dans l'affaire **T 276/97**, le requérant a formé un recours contre la décision de la division d'examen rejetant la demande de brevet européen déposée comme demande divisionnaire de la demande initiale au motif que la demande ne satisfaisait pas aux conditions de l'article 76(1) CBE, l'objet des revendications de la demande divisionnaire telle qu'elle a été déposée s'étendant au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. Les arguments du recours peuvent être résumés comme suit : Etant donné que les termes de la version française de l'article 76(1), deuxième phrase, CBE sont différents de ceux de l'article 123(2) CBE, il ne faudrait pas suivre la jurisprudence de l'OEB, à laquelle se référerait la décision attaquée et selon laquelle l'interprétation de l'article 123(2) CBE est applicable à celle de l'article 76(1) CBE. Le requérant a conclu que la division d'examen se fondant sur les textes allemand et anglais aurait, par conséquent, incorrectement interprété et appliqué l'article 76(1) CBE.

La chambre a décidé que la finalité de l'article 76(1) CBE, deuxième phrase, est la même que celle de l'article 123(2) CBE, à savoir assurer la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale et créer un juste équilibre entre les intérêts des demandeurs de brevet et les autres parties (cf. G 1/93, JO OEB 1994, 541, points 8, 9 et 16). La jurisprudence des chambres de recours confirme d'ailleurs l'assimilation de l'article 76(1) CBE à l'article 123(2) CBE. Le terme "éléments" du texte français de l'article 76(1) CBE ne peut justifier une interprétation différente des termes "Gegenstand", respectivement "subject-matter" figurant dans les textes allemand, respectivement anglais des articles 76(1) et 123(2) CBE. La Chambre a confirmé aussi que le texte français de l'article 76(1) CBE traduit les mêmes intentions que les textes allemand et anglais de l'article, à savoir ne pas autoriser l'extension, par l'introduction de nouveaux éléments lors du dépôt de la demande divisionnaire, du contenu de la demande initiale, tout comme par modification postérieure à la date de dépôt de la demande mère.

3. "Tests" für die Zulässigkeit einer Änderung

3.1 Ableitbarkeit von Änderungen aus den ursprünglichen Unterlagen

In der Sache **T 859/94** entschied die Kammer, daß die Änderung einer generischen chemischen Formel nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig ist, wenn sie – durch den Wegfall einzelner Bedeutungen von Resten – zu einer bestimmten Kombination spezifischer Bedeutungen der jeweiligen Reste, d. h. zu einem bestimmten strukturellen Merkmal der betreffenden Verbindungen führt, das ursprünglich nicht offenbart war und eine unzulässige Aussonderung einer Unterklasse chemischer Verbindungen bedeutet.

B. Artikel 123 (3) EPÜ

1. Allgemeines

In der Sache **T 1149/97** (ABI. EPA 2000, 259) befand die Kammer, daß die Entscheidung auf Erteilung eines europäischen Patents in der Regel einen Schlußpunkt für die Änderung der Anmeldungsunterlagen im europäischen Verfahren setzt, sofern kein Einspruch eingelegt wird. Im Falle eines Einspruchs könnten die Einschränkungen für die weitere Änderung der Patentschrift nach den Regeln 57a und 87 EPÜ sowie Artikel 123 (3) EPÜ als solche Effekte infolge der Erteilung eines Patents zu sehen sein. Zwar bezieht sich Artikel 123 (3) EPÜ nur auf die Ansprüche des europäischen Patents; Änderungen der Beschreibung und der Zeichnungen könnten den gemäß Artikel 69 (1) EPÜ gewährten Schutzbereich aber ebenfalls erweitern.

Falls die Anmeldungsunterlagen entsprechend Artikel 84 und 69 EPÜ vor der Erteilung an geänderte Ansprüche angepaßt wurden, wobei ein Teil des ursprünglich offenbarten Gegenstands entfallen ist, um Unstimmigkeiten in der Patentschrift zu vermeiden, kann der aus diesem Grund entfallene Gegenstand weder in die Patentschrift noch in die erteilten Ansprüche wieder eingefügt werden, ohne daß Artikel 123 (3) EPÜ verletzt würde. Eine analoge Entscheidung wurde für Gegenstände getroffen, die im Rahmen solcher Anpassungen aus Gründen der Verständlichkeit in der Patentschrift verblieben, zu denen aber vermerkt wurde, daß sie nicht in Bezug zur beanspruchten Erfindung stehen.

3. "Tests" for the allowability of an amendment

3.1 Derivability of amendments from application as filed

In **T 859/94** the board decided that an amendment of a generic chemical formula was not admissible under Article 123(2) EPC if by deleting meanings of residues it led to a particular combination of specific meanings of the respective residues, ie to a particular structural feature of the compounds concerned which was not disclosed originally and amounted to an inadmissible singling out of a sub-class of chemical compounds.

B. Article 123(3) EPC

1. General issues

In **T 1149/97** (OJ EPO 2000, 259) the board decided that, without opposition, issue of a decision to grant a European patent normally constituted a cut-off point for making amendments to the application documents in the European proceedings. If an opposition has been filed, cut-off effects due to the grant of a patent might be seen in the restrictions which Rules 57a and 87 and Article 123(3) EPC imposed on further amendment of the patent specification. Although Article 123(3) EPC addressed only the claims of the European patent, amendments to the description and the drawings might also extend the protection conferred in accordance with Article 69(1) EPC.

If, in view of Articles 84 and 69 EPC, the application documents were adapted to amended claims before grant, thereby deleting part of the subject-matter originally disclosed in order to avoid inconsistencies in the patent specification, as a rule subject-matter deleted for this reason could not be reinserted either into the patent specification or into the claims as granted without infringing Article 123(3) EPC. An analogous finding applied to subject-matter retained in the patent specification during such adaptation for reasons of comprehensibility, but indicated as not relating to the claimed invention.

3. "Tests" pour l'admissibilité d'une modification

3.1 Possibilité de déduire les modifications de la demande telle que déposée

Dans l'affaire **T 859/94**, la chambre a déclaré que la modification d'une formule chimique générique n'était pas admissible au regard de l'article 123(2) CBE si elle consistait à supprimer des substituants de façon à obtenir une combinaison particulière des substituants spécifiques respectifs, c'est-à-dire une caractéristique structurale donnée des composés concernés qui n'était pas divulguée initialement et qui conduisait à choisir une sous-classe de composés chimiques, ce qui n'était pas admissible.

B. Article 123(3) CBE

1. Questions générales

Dans l'affaire **T 1149/97** (JO OEB 2000, 259), la chambre a déclaré que s'il n'a pas été formé opposition, la décision de délivrer un brevet européen constitue normalement un "point de non retour" pour les modifications qu'il est possible d'apporter aux pièces de la demande dans le cadre de la procédure européenne. Si une opposition a été formée, cet effet irréversible produit par la délivrance du brevet se traduit par les restrictions auxquelles est soumise la modification ultérieure du fascicule du brevet en vertu des règles 57bis et 87, ainsi que de l'article 123(3) CBE. Bien que l'article 123(3) CBE vise uniquement les revendications du brevet européen, les modifications apportées à la description et aux dessins peuvent également étendre la protection conférée conformément à l'article 69(1) CBE.

Si, eu égard aux articles 84 et 69 CBE, les pièces de la demande ont été adaptées avant la délivrance pour tenir compte des modifications apportées aux revendications, ce qui a conduit à supprimer des éléments divulgués initialement afin d'éviter toute incohérence dans le fascicule du brevet, il n'est pas possible normalement, à moins d'enfreindre l'article 123(3) CBE, de rétablir dans le fascicule du brevet ou dans les revendications du brevet tel que délivré un objet qui avait été supprimé pour cette raison. Il en va de même pour les éléments qui, lors de cette adaptation, ont été maintenus dans le fascicule du brevet pour faciliter la compréhension, mais dont il est précisé qu'ils sont sans rapport avec l'invention revendiquée.

In **T 666/97** war im Produktanspruch des Hilfsantrags ein Verfahrensmerkmal nicht mehr enthalten, das der Produktanspruch des Hauptantrags enthalten hatte. Nach Auffassung der Kammer folgt aus der Tatsache, daß der Gegenstand, für den gemäß Hilfsantrag Schutz beansprucht werde, ein Produkt sei, daß er nur durch Merkmale gekennzeichnet werden könne, die sich im/am Produkt selbst manifestieren. Das bedeute, daß Manipulationen, die bei der Herstellung des Produkts stattfinden, aber nicht zu Produktmerkmalen führen, für die Definition des beanspruchten Produkts und somit den Schutzbereich des Anspruchs keine Relevanz hätten. Dies sei eine zwangsläufige Konsequenz der gefestigten Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach der Gegenstand eines Product-by-process-Anspruchs seine Neuheit nicht aus neuen Verfahrensschritten erlange, sondern nur aus strukturellen Merkmalen (s. T 205/83).

Zur Beantwortung der Frage nach der Erfüllung der Forderung des Artikels 123 (3) EPÜ müsse entschieden werden, ob das weggelassene "Product-by-process"-Merkmal technische Bedeutung für die Definition des beanspruchten Produkts habe, d. h. ob es ein Produktmerkmal sei. Die Kammer stellte fest, daß es sich bei dem weggelassenen "Product-by-process"-Merkmal um kein Produktmerkmal gehandelt habe. Daher sei der Anspruch nicht im Sinne des Artikels 123 (3) EPÜ erweitert worden.

2. Kategoriewechsel

In der Sache **T 20/94** umfaßte das Streitpatent in der erteilten Fassung ausschließlich Verfahrensansprüche für die Herstellung eines Erzeugnisses. In der geänderten Fassung enthielt es einen Erzeugnisanspruch für das Erzeugnis selbst.

Die Kammer argumentierte, daß der Schutz, den ein auf das Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses gerichteter Anspruch verleihe, dieses Verfahren betreffe und sich nach Artikel 64 (2) EPÜ auch auf das durch das Verfahren unmittelbar hergestellte Erzeugnis erstrecke; falls dieses Erzeugnis aber durch irgendein anderes Verfahren hergestellt würde, wäre es nicht geschützt.

Der Schutz, den ein auf das Erzeugnis selbst gerichteter Anspruch verleihe, sei für dieses Erzeugnis aber absolut,

In **T 666/97** the product claim of the auxiliary request no longer included a process feature which was included in the product claim of the main request. In the board's view the fact that the subject-matter for which protection was claimed in the auxiliary request was a product showed that it could only be characterised by features manifest in/on the product itself. That meant that manipulations taking place during product manufacture but not resulting in product features were of no relevance to the definition of the claimed product and hence to the scope of protection of the claim. That was an unavoidable implication of the established case law of the boards of appeal, under which the subject-matter of a product-by-process claim derives its novelty not from new procedural steps but purely from structural features (see T 205/83).

Thus, to resolve the issue of compliance with the requirements of Article 123(3) EPC, what had to be decided was whether the omitted product-by-process feature was technically significant for the definition of the claimed product, ie whether it was a product feature. The board found that the omitted product-by-process feature was not a product feature. Thus the claim had not been extended within the meaning of Article 123(3) EPC.

2. Change of claim category

In **T 20/94** the patent in suit in the form as granted exclusively comprised process claims for preparing a product. In the form as amended it comprised a product claim relating to the product per se.

The board stated that the protection conferred by a claim directed to a process for preparing a product covered that process. Pursuant to Article 64(2) EPC, a product directly obtained by that process was also protected, but it was not protected when obtained by any other process.

However, the protection conferred by a claim directed to a product per se was absolute upon that product. The

Dans l'affaire **T 666/97**, la revendication de produit selon la requête subsidiaire ne contenait plus une caractéristique de procédé qui figurait dans la revendication de produit selon la requête principale. Selon la chambre, puisque l'objet pour lequel il était recherché une protection selon la requête subsidiaire était un produit, il ne pouvait être défini que par des caractéristiques se manifestant dans le produit lui-même. Autrement dit, des manipulations effectuées lors de la fabrication du produit, qui ne confèrent pas de caractéristiques au produit ne sont pas pertinentes pour la définition du produit revendiqué et donc pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par la revendication. C'est ce qui découle logiquement de la jurisprudence constante des chambres de recours, qui estiment que la nouveauté de l'objet d'une revendication "product-by-process" (revendication d'un produit caractérisé par son procédé d'obtention) ne tient pas à la nouveauté des étapes du procédé, mais uniquement à celle des caractéristiques structurelles (cf. T 205/83).

Pour répondre à la question de savoir s'il est satisfait aux exigences de l'article 123(3) CBE, il convient donc d'établir si la caractéristique éliminée "product-by-process" est importante sur le plan technique pour la définition du produit revendiqué, c'est-à-dire s'il s'agit d'une caractéristique de produit. La chambre a constaté que ce n'était pas le cas. En conséquence, il n'y a pas eu extension au sens de l'article 123(3) CBE de la protection conférée par la revendication.

2. Changement de catégorie de revendication

Dans l'affaire **T 20/94**, le brevet en cause tel que délivré comprenait uniquement des revendications de procédé concernant l'obtention d'un produit. Dans sa forme modifiée, il comportait une revendication de produit portant sur le produit en tant que tel.

La protection conférée par une revendication relative à un procédé d'obtention d'un produit couvre le procédé en question. En vertu de l'article 64(2) CBE, le produit est également protégé dans la mesure où il est directement obtenu par ce procédé, mais il n'est pas protégé s'il est obtenu par un autre procédé.

En revanche, la protection conférée par une revendication portant sur un produit en tant que tel est une protec-

d. h. der Erzeugnisanspruch schütze dieses Erzeugnis unabhängig von dem Verfahren, durch das es hergestellt wurde. Ein durch ein beliebiges Herstellungsverfahren gewonnenes Erzeugnis liege also im Schutzbereich des Erzeugnisanspruchs.

Der Beschwerdeführer versuchte, diesen Einwand auszuräumen, indem er den geänderten Erzeugnisanspruch als einen Product-by-process-Anspruch unter Verwendung des Begriffs "unmittelbar hergestellt" abfaßte. Die Kammer lehnte dies ab und erklärte, daß ein Product-by-process-Anspruch als ein Anspruch ausgelegt werde, der auf das Erzeugnis selbst gerichtet sei, weil die Bezugnahme auf ein Verfahren für seine Herstellung nur dem Zweck diene, den Gegenstand zu definieren, für den Schutz begehrt werde, nämlich ein Erzeugnis. Ob nun der Begriff "unmittelbar hergestellt" oder irgendein anderer Begriff wie "hergestellt" oder "herstellbar" in einem Product-by-process-Anspruch verwendet werde oder nicht, ändere nichts an der Kategorie des Anspruchs, weil dieser auf einen "Gegenstand" gerichtet sei und mit ihm nach wie vor Schutz für das Erzeugnis selbst begehrt werde. Daher gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß ein Product-by-process-Anspruch genau wie jeder andere Erzeugnisanspruch unabhängig von seiner Formulierung immer auf das Erzeugnis selbst gerichtet ist und diesem Erzeugnis absoluten Schutz verleiht. Der Erzeugnisanspruch schütze also das Erzeugnis unabhängig vom Verfahren, durch das es hergestellt wurde. Somit verstoße der Anspruch 1 im vorliegenden Fall gegen Artikel 123 (3) EPÜ.

IV. PRIORITÄT

A. Identität der Erfindung

Gemäß Artikel 87 (1) EPÜ besteht ein Prioritätsrecht nur für **dieselbe Erfindung**.

1. Beanspruchung der in der Voranmeldung offenbarten Erfindung

In der Sache **T 552/94** fehlten im Anspruch 1 des Streitpatents die vier laut Prioritätsdokument zur Ausführung der Erfindung zwingend erforderlichen Merkmale a bis d, die demnach nicht mehr Voraussetzung für die nun definierte Erfindung waren. Daraus folgte, daß ohne diese Merkmale die im Anspruch 1 definierte Erfindung nicht dieselbe wie die im Prioritätsdokument beschriebene

product claim thus conferred protection on that product regardless of the process by which it was prepared. Hence the product, when obtained by any process of preparation, was also within the scope of protection conferred by the product claim.

The appellant attempted to overcome this objection by formulating the product claim as amended in the form of a product-by-process claim using the term "directly obtained". The board did not agree with this line of argument, stating that a product-by-process claim was interpreted as a claim directed to the product per se, since the only purpose of referring to a process for its preparation was to define the subject-matter for which protection was sought, which was a product. Whether or not the term "directly obtained" or any other term, such as "obtained" or "obtainable", was used in a product-by-process claim, the category of that claim did not change as it was directed to a physical entity, and the subject-matter of that claim, for which protection was sought, remained the product per se. Therefore the board came to the conclusion that, regardless of how a product-by-process claim was worded, it was still directed to the product per se and conferred absolute protection upon the product, precisely as any other claim to a product per se. Hence that product claim conferred protection upon the product regardless of the process by which it was prepared. Thus claim 1 in the case in question contravened Article 123(3) EPC.

IV. PRIORITY

A. Identity of invention

Pursuant to Article 87(1) EPC, a right to priority may only be enjoyed in respect of the **same invention**.

1. Claiming the invention disclosed in the earlier application

In **T 552/94** claim 1 of the patent in suit omitted the four features (a) to (d) taught in the priority document to be mandatory for performing that invention, ie these features were no longer a prerequisite for the invention as defined. From the omission of the mandatory features it followed that the invention as defined by claim 1 could not be the same as that described in the priority document;

tion absolue pour ce produit. La revendication de produit confère donc une protection à ce produit, quel que soit son procédé d'obtention. En conséquence, le produit obtenu par un quelconque procédé d'obtention est également couvert par la revendication de produit.

Le requérant a tenté de répondre à cette objection en formulant la revendication de produit telle que modifiée sous la forme d'une revendication "product-by-process", dans laquelle était utilisée l'expression "directement obtenu". La chambre n'a pas été d'accord et a déclaré qu'une revendication "product-by-process" est considérée comme portant sur le produit en tant que tel, puisque la référence au procédé d'obtention du produit sert uniquement à définir l'objet pour lequel une protection est recherchée, lequel est un produit. Qu'il soit utilisé ou non dans la revendication "product-by-process" l'expression "directement obtenu" ou toute autre expression, telle que "obtenu" ou "susceptible d'être obtenu", cette revendication ne change pas pour autant de catégorie, puisqu'elle porte sur une entité physique et que l'objet de cette revendication, pour lequel une protection est recherchée, demeure le produit en tant que tel. La chambre a conclu par conséquent que quelle que soit la façon dont est formulée une revendication "product-by-process", elle porte toujours sur le produit en tant que tel et lui confère une protection absolue, à l'instar de n'importe quelle autre revendication de produit. Cette revendication de produit conférerait donc une protection au produit, quel que soit son procédé d'obtention. Par conséquent, dans cette affaire, la revendication 1 allait à l'encontre des dispositions de l'article 123(3) CBE.

IV. PRIORITE

A. Identité de l'invention

En vertu de l'article 87(1) CBE, une demande ne peut bénéficier d'un droit de priorité que pour la **même invention**.

1. Revendication de l'invention divulguée dans la demande antérieure

Dans l'affaire **T 552/94**, la revendication 1 du brevet en litige ne comportait pas les quatre caractéristiques a) à d), qui étaient présentées dans le document de priorité comme essentielles pour la mise en oeuvre de cette invention, c'est-à-dire que ces caractéristiques étaient devenues superflues pour la mise en oeuvre de l'invention telle que définie. Du fait de l'omission de ces caractéristiques

sein konnte, so daß das Erfordernis des Artikels 87 (1) EPÜ nicht erfüllt war (T 134/94; T 1082/93). Wenn eine Priorität beansprucht wird, aber nicht zuerkannt werden kann, weil die wesentliche Voraussetzung nicht erfüllt ist, daß die Erfindung in beiden Fällen dieselbe ist, so entsteht auch kein Prioritätsrecht (G 3/93, ABI. EPA 1995, 18).

2. Nacharbeitbare Offenbarung im Prioritätsdokument

In T 919/93 enthielt der Anspruch 1 des europäischen Patents einen Hinweis auf die Inaktivierung eines Virus im Zusammenhang mit der Immunschwächeerkrankung Aids, ohne daß dieses Verfahren im Prioritätsdokument *expressis verbis* genannt war oder implizit aus ihm abgeleitet werden konnte.

Die Kammer bezog sich auf die Entscheidung T 449/90, wonach das Merkmal der Inaktivierung des NANB-Hepatitis-Virus oder des Aidsvirus durch trockene Erhitzung für den Fachmann nachprüfbar sein muß, damit die europäische Patentanmeldung das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung erfüllt. In T 449/90 wurde anerkannt, daß es vor dem Anmeldetag des Streitpatents keine Methoden zur Züchtung von NANB-Hepatitis-Viren oder Aidsviren gab und demzufolge keine Möglichkeit bestand, diese Viren in einem lebenden Organismus oder einer Zellkultur direkt oder aber durch Messung der gegebenenfalls gegen diese Viren gebildeten Antikörper indirekt nachzuweisen. Die Anmeldung in der eingereichten Fassung enthielt jedoch Ausführungen über eine Testmethode zum Nachweis der Virusinaktivierung in trocken erhitzten Blutgerinnungspräparaten, bei dem hochgradig hitzestabile Viren (z. B. der Sindbis-Virus) als Indikatoren für die Inaktivierung dienten. Die Kammer befand, daß der Fachmann anhand dieser technischen Informationen hinreichend beurteilen konnte, ob der NANB-Hepatitis-Virus oder der Aidsvirus durch die Erhitzung im wesentlichen inaktiviert wurde, und daß die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ demnach erfüllt waren.

Entsprechende, im Hinblick auf Artikel 83 EPÜ wesentliche Textstellen enthielt auch die jetzige europäische

hence the requirement of Article 87(1) was not fulfilled (T 134/94; T 1082/93). Where priority is claimed but cannot be allowed because the essential condition, that the inventions are the same is not met, there is no right to priority (G 3/93, OJ EPO 1995, 18).

2. Enabling disclosure in priority document

In T 919/93, claim 1 of the European patent comprised a reference to the inactivation of a virus related to Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) which was neither cited *expressis verbis* in the priority document nor implicitly derivable therefrom.

The board referred to T 449/90 where it was stated that the feature of inactivation of the NANB-hepatitis or AIDS virus upon dry heating had to be testable by the skilled person in order for the European application to fulfil the requirement of sufficiency of disclosure. It was acknowledged that before the filing date of the patent in suit, there were no techniques to cultivate the NANB-hepatitis or AIDS virus so that consequently no means for a direct detection of these viruses in a living entity or a cell culture or indirect tracing by measuring the antibodies possibly raised against these viruses was at hand. But there were passages in the application as filed, relating to a method for testing virus inactivation in dry heated blood clotting factor preparations based on the use of thermally highly stable viruses (eg the sindbis virus) as virus inactivation indicators. This technical information was considered by the board in that case to be sufficient for the skilled person to evaluate whether NANB-hepatitis or AIDS virus had been substantially inactivated by the heat treatment and thus the requirements of Article 83 EPC were found to be fulfilled.

However, these passages in the European application as filed, essential for the patent application to meet the

essentiellen, l'invention telle que définie dans la revendication 1 ne pouvait être la même que celle décrite dans le document de priorité, si bien qu'il n'était pas satisfait à la condition requise à l'article 87(1) CBE (T 134/94 ; T 1082/93). Lorsqu'une priorité est revendiquée mais ne peut être reconnue du fait qu'il n'est pas satisfait à une condition essentielle, à savoir que l'invention divulguée dans la demande doit être la même que celle qui a été divulguée dans la demande antérieure, il n'existe pas de droit de priorité (G 3/93, JO OEB 1995, 18).

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

Dans l'affaire T 919/93, la revendication 1 du brevet européen faisait référence à l'inactivation d'un virus relatif au Syndrome de déficience d'immunité acquise (SIDA), or l'inactivation de ce virus n'était pas mentionnée *expressément* dans le document de priorité et n'en découlait pas non plus implicitement.

La chambre s'est référée à la décision T 449/90, dans laquelle il avait été déclaré que pour qu'il puisse être considéré que la demande européenne expose l'invention de façon suffisamment claire et complète, il était nécessaire que l'homme du métier puisse tester la caractéristique de l'inactivation du virus de l'hépatite NANB ou du SIDA par chauffage à sec. Il était reconnu qu'il n'existait avant la date de dépôt du brevet en cause aucune technique de culture du virus de l'hépatite NANB ou du SIDA, si bien que l'on ne disposait d'aucun moyen de détecter directement ces virus dans une entité vivante ou une culture cellulaire, ou d'en établir indirectement la trace en mesurant les anticorps qui auraient pu être formés contre ces virus. Cependant, dans certains passages de la demande telle que déposée, il était question d'une méthode de test de l'inactivation du virus dans des préparations de facteurs de coagulation du sang chauffées à sec, dans lesquelles il était utilisé comme indicateurs de l'inactivation du virus des virus très stables à la chaleur (par ex. le virus sindbis). La chambre a considéré que cette information technique était suffisante pour permettre à l'homme du métier d'apprécier si le traitement par chauffage avait rendu substantiellement inactif le virus de l'hépatite NANB ou du SIDA, et qu'en conséquence, il était satisfait aux conditions requises à l'article 83 CBE.

Or, les passages en question de la demande européenne telle que déposée, qui étaient essentiels pour

Anmeldung in der eingereichten Fassung, nicht jedoch das Prioritätsdokument, das deshalb für den beanspruchten Gegenstand nicht nacharbeitbar war. Daher konnte im vorliegenden Fall die Priorität nicht wirksam beansprucht werden.

B. Erste Anmeldung in einem Verbandsland

Grundsätzlich kann nur die erste in einem Verbandsland der PVÜ getätigte Anmeldung der Erfindung Grundlage des Prioritätsrechts sein. Für den Anwendungsbereich des EPÜ ergibt sich dies aus Artikel 87 (1) EPÜ.

Gibt es neben der Anmeldung, deren Priorität in der europäischen Nachanmeldung beansprucht wird, noch eine ältere Voranmeldung, so ist zu untersuchen, ob die in der Nachanmeldung beanspruchte Erfindung schon in dieser älteren Anmeldung offenbart und daher ein auf die jüngere Voranmeldung gestützter Prioritätsanspruch unwirksam ist. Dabei sind dieselben Grundsätze anzuwenden wie auch sonst bei der Prüfung auf Identität der Erfindung in der prioritätsbegründenden und prioritätsbeanspruchenden Anmeldung: Die Frage ist, ob die in der Nachanmeldung beanspruchte Erfindung schon durch den Gesamthalt der älteren Voranmeldung oder erst in der jüngeren offenbart wurde.

Der Gegenstand des Streitpatents in der Sache **T 107/96** enthielt das Merkmal "Kontaktwinkel von mehr als 120 Grad", das auch in der jüngeren amerikanischen Voranmeldung P2 offenbart war. In P2 wird der weiten Öffnung des "Kontaktwinkels" ein besonders vorteilhafter Effekt zugeschrieben. In der älteren amerikanischen Voranmeldung P1 wurden der "Kontaktwinkel" und seine Vorteile mit keinem Wort erwähnt. Die Abbildungen in P1 enthielten allerdings Diagramme und schematische Zeichnungen. Die Kammer stellte fest, daß diese gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht zur Ermittlung der Mindestöffnung des "Kontaktwinkels" herangezogen werden dürfen, da Maße, die man erst durch das Nachmessen einer Diagrammdarstellung in einem Dokument erhält, nicht

requirements of Article 83 EPC had no counterpart in the priority document, which was thus not enabling for the claimed subject-matter. Thus in the case in point the priority could not validly be claimed.

B. First application in a Paris Convention country

In principle, only the first application in a state which is party to the Paris Convention can form the basis of a priority right. In the EPC this is made clear in Article 87(1).

If, as well as the application whose priority is being claimed in the subsequent European application, an earlier previous application was also filed, it must be established whether the invention claimed in the subsequent application was disclosed in the earlier application, which would render a priority claim based on the later previous application invalid. The same principles have to be applied as when establishing identity of invention between the application forming the basis of priority and the application claiming priority. The question is whether the invention claimed in the subsequent application was already disclosed in the earlier previous application taken as a whole or only in the later one.

The subject-matter in **T 107/96** of the patent in suit contained the feature "angle of contact greater than 120", which feature was disclosed in the later previous US application P2. In P2 a particular advantageous effect was also attributed to the large extent of the said "angle of contact". The earlier previous US application P1 was totally silent about the aforementioned feature "angle of contact" and its advantageous effect. However, the figures of P1 represented diagrammatic and schematic drawings. The board stated that, therefore, in line with the established jurisprudence of the boards of appeal, they could not serve as a basis for determining the extent of a minimum "angle of contact" because dimensions obtained merely by measuring a diagrammatic representation of a document did not form part of the

qu'il puisse être considéré que la demande satisfaisait aux conditions requises à l'article 83 CBE, n'avaient pas leur pendant dans la demande dont la priorité était revendiquée, si bien que celle-ci ne permettait pas à l'homme du métier de mettre en oeuvre l'objet revendiqué. Il n'était donc pas possible en l'espèce de revendiquer valablement la priorité de cette demande.

B. Première demande dans un pays de l'Union

En principe, seul le premier dépôt d'une demande de brevet concernant l'invention, dans un pays de l'Union selon la Convention de Paris, peut fonder un droit de priorité. S'agissant du champ d'application de la CBE, cela découle de l'article 87(1) CBE.

S'il existe, outre la demande dont la priorité est revendiquée dans la demande européenne ultérieure, une autre demande antérieure plus ancienne, il y a lieu d'examiner si l'invention revendiquée dans la demande ultérieure n'a pas déjà été divulguée dans cette demande plus ancienne et si, par conséquent, la revendication de priorité fondée sur la demande antérieure plus récente n'est pas sans effet. Il faut à cet égard observer les principes habituellement appliqués pour vérifier l'identité de l'invention faisant l'objet de la demande donnant naissance au droit de priorité et de la demande revendiquant la priorité. La question est de savoir si l'invention revendiquée dans la demande ultérieure a déjà été divulguée dans la demande antérieure plus ancienne considérée du point de vue de son contenu global ou seulement dans la demande antérieure plus récente.

Dans l'affaire **T 107/96**, l'objet du brevet en litige comportait la caractéristique "angle de contact supérieure à 120°", qui avait été divulguée dans la seconde demande américaine antérieure P2. Selon cette demande, la grande amplitude dudit "angle de contact" présentait également un avantage particulier. Dans la première demande antérieure américaine P1 en revanche, il n'était absolument pas question de la caractéristique susmentionnée de l'"angle de contact" et de l'avantage qu'elle présentait. Les figures de P1 étaient cependant des diagrammes et des schémas. La chambre a estimé que selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il n'était pas possible de déterminer l'étendue d'un "angle de contact" minimum sur la base de ces figures, car des dimensions obtenues par simple

Bestandteil der Offenbarung sind. Mithin war das genannte Merkmal eines "Kontaktwinkels von mehr als 120 Grad" nicht in der älteren US-Voranmeldung P1, sondern erst in der jüngeren US-Voranmeldung P2 offenbart, so daß die im Streitpatent beanspruchte Priorität der US-Anmeldung P2 wirksam war.

disclosure. Hence, the said feature "angle of contact greater than 120 °", was not disclosed in the earlier previous US application P1 but only in the later previous US application P2. This meant that the priority from US application P2 claimed by the patent in suit was valid.

mesure d'un diagramme dans un document ne pouvaient être considérées comme faisant partie de la divulgation. Ainsi, la caractéristique de "l'angle de contact supérieur à 120°" n'était pas divulguée dans la première demande américaine antérieure P1, mais uniquement dans la seconde demande américaine antérieure P2. En conséquence, la priorité de la seconde demande US P2 revendiquée dans le brevet en litige devait être considérée comme valable.

V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Rechtliches Gehör

1. Einleitung

In der Sache **T 1022/98** informierte die Prüfungsabteilung den Anmelder in ihrem letzten Bescheid ausdrücklich darüber, daß die Erörterung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit zurückgestellt werde, bis der Einwand nach Artikel 123 (2) entkräftet sei. Der Beschwerdeführer konnte daher zu Recht davon ausgehen, daß er noch Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten werde. Mit der unmittelbaren Zurückweisung wegen mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit der Anmeldung auf der Grundlage des nach dem letzten Bescheid der Prüfungsabteilung eingereichten Anspruchsatzes konnte er nicht rechnen. Daß die Anmeldung aufgrund mangelnder Neuheit zurückgewiesen wurde, ohne daß der Beschwerdeführer zuvor eine weitere Gelegenheit erhielt, sich zu dieser Frage zu äußern, stellte daher einen Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ dar.

In **T 921/94** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die in gutem Glauben gemachten Ausführungen des Beschwerdeführers und die Angaben in seinem Testbericht die strittigen Punkte wesentlich änderten und daß die Prüfungsabteilung nach Artikel 96 (2) und 113 (1) EPÜ rechtlich verpflichtet sei, den Beschwerdeführer von den durch die neue Sachlage bedingten Einwänden nach dem EPÜ zu unterrichten und ihn vor einem Zurückweisungsbeschuß zu einer weiteren Stellungnahme aufzufordern. Andernfalls mache sie sich eines Verfahrensmangels schuldig.

Im Verfahren **T 201/98** verwies die Kammer auf die unglückliche Formulierung der Richtlinien, die einerseits beim Anmelder oder seinem Vertreter den Eindruck erwecke, es werde vor der Zurückweisung nach einem einzigen Bescheid noch einen war-

V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS

A. Right to be heard

1. General issues

In **T 1022/98** the examining division in its last communication expressly informed the appellant that discussion on novelty and inventive step was deferred until the objection under Article 123(2) had been overcome. The appellant was therefore entitled to assume that it would still be given an opportunity to comment on these issues. It could not anticipate immediate refusal on the ground of lack of novelty or inventive step of the application on the basis of the set of claims filed after the examining division's last communication. Thus the refusal of the application for lack of novelty, without previously giving the appellant a further opportunity to comment on this issue, constituted an infringement of Article 113(1) EPC.

In **T 921/94** the board held that the appellant's bona fide submissions and the technical information provided by its test report substantially changed the points at issue, and that the examining division had a legal obligation under Articles 96(2) and 113(1) EPC to inform the appellant of the objections under the EPC arising in the new situation and to invite it to file further observations before issuing a decision to refuse the application. Failure to meet this obligation amounted to a procedural violation.

In **T 201/98** the board said it was unfortunate that the Guidelines were worded in such a way as on the one hand to lead the applicant or its representative to expect a warning before rejection after a single communication and on the other hand to

V. PRINCIPES DIRECTEURS DE PROCEDURE

A. Droit d'être entendu

1. Questions générales

Dans l'affaire **T 1022/98**, la division d'examen avait, dans sa dernière notification, expressément informé le requérant que l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive était reporté jusqu'à ce que l'objection formulée au titre de l'article 123(2) CBE ait été levée. Le requérant était donc fondé à supposer qu'il aurait encore la possibilité de prendre position sur ces questions. Il ne pouvait pas s'attendre à ce que la demande fût immédiatement rejetée, pour absence de nouveauté et d'activité inventive, sur la base du jeu de revendications qu'il avait déposé en réponse à la dernière notification de la division d'examen. Aussi était-il contraire aux dispositions de l'article 113(1) CBE de rejeter la demande pour absence de nouveauté, sans donner auparavant au requérant de nouveau la possibilité de prendre position sur cette question.

Dans l'affaire **T 921/94**, la chambre a considéré que les moyens invoqués de bonne foi par le requérant et les informations techniques contenues dans son compte rendu d'essai modifiaient considérablement les points en litige. La division d'examen était donc juridiquement tenue, en vertu des articles 96(2) et 113(1) CBE, d'informer le requérant des objections au titre de la CBE qui découlaient de la nouvelle situation et de l'inviter de nouveau à présenter ses observations avant de prononcer le rejet de la demande, faute de quoi il y avait vice de procédure.

Dans l'affaire **T 201/98**, la chambre a jugé fâcheux que les directives soient formulées de manière à, d'une part, laisser croire au demandeur ou à son mandataire qu'il sera prévenu du rejet de la demande après une seule notification et, d'autre part, à susciter

nenden Hinweis geben, ihnen andererseits aber die moralische Schuld für die Zurückweisung zuweise. Die Kammer räumte ein, daß im vorliegenden Fall der Beschwerdeführer mit seiner Antwort auf den einzigen Bescheid einen ernstzunehmenden Versuch gemacht habe, sich mit den Einwänden der Prüfungsabteilung auseinanderzusetzen. Jedoch gehe eine Prüfungsabteilung nicht über ihren Ermessensspielraum hinaus, wenn sie eine Anmeldung unmittelbar zurückweise, sofern ihre Entscheidung auf Gründen beruhe, zu denen der Beschwerdeführer sich äußern konnte.

Nach Artikel 101 (2) und Regel 57 (3) EPÜ fordert die Einspruchsabteilung bei der Prüfung des Einspruchs die Beteiligten **so oft wie erforderlich** auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen. Im Fall **T 103/97** hat die Kammer entschieden, daß ein Verstoß gegen diese Vorschriften vorliege, wenn ein Patent ohne vorherige Stellungnahme der Einspruchsabteilung widerrufen werde und die betreffende Entscheidung die Information enthalte, daß Ansprüche gewährbare Gegenstände aufweisen. Gleichzeitig sei hierin ein Verstoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs gemäß Artikel 113(1) EPÜ zu sehen.

2. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung

Nach Auffassung des Beschwerdeführers hatte die Einspruchsabteilung gegen Artikel 113 EPÜ verstoßen, indem sie ihre vorläufige Meinung nach der mündlichen Verhandlung geändert hatte, ohne daß er sich zu den Gründen, auf die sich erst die angefochtene Entscheidung stützte, äußern konnte. In **T 68/94** erklärte die Kammer, vorläufige Meinungen seien nie bindend. Eine mündliche Verhandlung diene dazu, die Argumente der Parteien in konzentrierter Form darzulegen und zu diskutieren. Dies bedeute, daß sich beide Parteien bei dieser Gelegenheit zu den Argumenten der Gegenpartei äußern könnten, entsprechend den Erfordernissen des Artikels 113 EPÜ. Die Beschwerdeführerin habe schon in einem Brief ihre Argumente dargestellt, die die Einspruchsabteilung dann in der angefochtenen Entscheidung für sachdienlich gehalten habe. Jeder Partei seien somit alle Argumente bekannt gewesen. Jede Partei müsse wissen, daß Argumente des Gegners das entscheidende Gremium überzeugen könnten. Der Beschwerdeführer habe auch Gelegenheit gehabt, in

impute moral culpability for rejection. The board accepted that, in this case, the appellant's response to the single communication had been a bona fide attempt to deal with the examining division's objections. However, an examining division did not exceed its discretionary power by an immediate refusal, provided that the decision was based on grounds on which the appellant had had an opportunity to present comments.

Under Article 101(2) and Rule 57(3) EPC, in the course of examination of the opposition, the opposition division must invite the parties **as often as necessary** to file observations, within a period to be fixed by the opposition division, on communications from other parties or issued by itself. In **T 103/97** the board decided that these provisions were violated if a patent was revoked without a prior statement from the opposition division and the relevant decision contained the information that the claims included allowable subject-matter. This was also to be seen as violating the principle of the right to be heard according to Article 113(1) EPC.

2. Right to be heard in oral proceedings

In the appellants' view, the opposition division had violated Article 113 EPC by changing its provisional opinion after the oral proceedings without giving the appellants an opportunity to comment on the grounds, which had not been stated before, on which the contested decision was based. In **T 68/94** the board pointed out that provisional opinions were never binding. The purpose of oral proceedings was to summarise and discuss the parties' arguments. This meant that either party could present its comments on the other's counter-arguments, in accordance with the requirements of Article 113 EPC. The respondents had already filed a letter setting out the arguments which the opposition division had then endorsed in the contested decision. All the arguments in the case had therefore been known to both parties. Any party must be aware that the other side's arguments could sway the opinion of the relevant body. The appellants had also had an opportunity to comment on the respondents' submissions during the oral proceedings before

un sentiment de culpabilité en cas de rejet. Elle a admis qu'en l'espèce, le requérant avait tenté de bonne foi, dans sa réponse à la seule notification qui avait été émise, de répondre aux objections de la division d'examen. Toutefois, une division d'examen ne va pas au-delà de son pouvoir d'appréciation en rejetant immédiatement la demande, dès lors que la décision est fondée sur des motifs au sujet desquels le requérant a pu prendre position.

Conformément à l'article 101(2) et à la règle 57(3) CBE, la division d'opposition invite les parties, **aussi souvent qu'il est nécessaire**, au cours de l'examen de l'opposition, à présenter dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elles leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties. Dans l'affaire **T 103/97**, la chambre a déclaré que ces dispositions sont méconnues lorsqu'un brevet est révoqué sans observations préalables de la division d'opposition, et que la décision concernée indique que les revendications comprennent des éléments admissibles. Une telle façon de procéder porte également atteinte au principe du contradictoire posé à l'article 113(1) CBE.

2. Droit d'être entendu dans une procédure orale

De l'avis du requérant, la division d'opposition avait enfreint l'article 113 CBE, dans la mesure où elle avait changé son opinion provisoire après la procédure orale, sans qu'il ait pu se prononcer sur les motifs sur lesquels la décision contestée était fondée. Dans l'affaire **T 68/94**, la chambre a déclaré qu'une instance n'est jamais liée par une opinion provisoire. Le but de la procédure orale est de permettre aux parties d'exposer leurs arguments sous une forme concentrée et de les examiner. Cela signifie que les deux parties peuvent se prononcer à cette occasion sur les arguments de la partie adverse, conformément aux dispositions de l'article 113 CBE. L'intimé avait déjà présenté dans une lettre ses arguments, que la division d'opposition avait jugé utiles dans la décision contestée. Chaque partie avait donc eu connaissance de l'ensemble des arguments. Toute partie doit savoir que les arguments de la partie adverse sont susceptibles de convaincre l'instance chargée de statuer. Le requérant avait également eu la possibilité de prendre position, au cours de la

der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung zu den Ausführungen der Beschwerdegegnerin Stellung zu nehmen. Die Kammer sah keinen Verstoß gegen das rechtliche Gehör.

In **T 862/98** war die erstinstanzliche Entscheidung von der Einspruchsabteilung in anderer Besetzung als derjenigen unterzeichnet worden, vor der die mündliche Verhandlung stattgefunden hatte, weil das zweite Mitglied **nach** der mündlichen Verhandlung ausgetauscht worden war.

Unter Bezugnahme auf T 243/87 stellte die Kammer fest, daß ein solcher Austausch die endgültige schriftliche Entscheidung u. U. ganz erheblich beeinflussen könnte, weil das neue Mitglied den tatsächlichen Verlauf der mündlichen Verhandlung nicht kenne. Da darüber hinaus die mündliche Verhandlung einen Eckpfeiler des rechtlichen Gehörs nach Artikel 113 (1) EPÜ bilde, sollten für die endgültige Entscheidung wichtige Feststellungen in der mündlichen Verhandlung in Anwesenheit und unter Beteiligung derjenigen Mitglieder getroffen werden, die die endgültige Entscheidung erlassen, und zwar auch dann, wenn keine Sachentscheidung verkündet werde.

Die Kammer entschied, daß Änderungen in der Zusammensetzung einer Einspruchsabteilung nach einer mündlichen Verhandlung generell auch dann vermieden werden sollten, wenn keine endgültige Sachentscheidung verkündet werde. Wenn dies nicht möglich sei, sollte den Beteiligten in der Regel angeboten werden, daß eine erneute mündliche Verhandlung stattfindet (s. analog Artikel 7 (1) VOBK). In Ausnahmefällen könne dies unterbleiben, und zwar insbesondere dann, wenn die endgültige, von einer anders zusammengesetzten Einspruchsabteilung erlassene Entscheidung nicht im wesentlichen auf in der mündlichen Verhandlung getroffene Feststellungen gestützt sei, sondern auf neue Tatsachen und Beweismittel, die den Beteiligten im weiteren schriftlichen Verfahren mitgeteilt worden seien.

In der Sache **T 376/98** war nach Ansicht der Kammer der Akte zu entnehmen, daß sich die Prüfungsabteilung erstmals in der mündlichen Verhandlung auf die Druckschrift D4 bezog. Die Prüfungsabteilung unterbrach die mündliche Verhandlung, um dem Anmelder für die Prüfung der Druckschrift Zeit einzuräumen. Bei Fortsetzung der mündlichen Verhandlung beantragte der Beschwerdeführer eine Entscheidung anhand der Aktenlage.

the opposition division. The board saw no breach of the principle of the right to be heard.

In **T 862/98** the decision of the department of first instance was signed by an opposition division different from that before which the oral proceedings had taken place, the second member having been replaced **after** the oral proceedings.

Referring to T 243/87, the board noted that such a change introduced a considerable risk of influencing the final written decision, since the new member would not be aware of what really happened in the course of the oral proceedings. Furthermore, given that oral proceedings were a fundamental expression of the right to be heard according to Article 113(1) EPC, any findings at oral proceedings relevant to the final decision should be made in the presence and with the involvement of the members giving the final decision.

The board decided that changes in the composition of an opposition division after oral proceedings should generally be avoided. This also applied to cases where no final substantive decision had been given orally. Where changes were unavoidable, new oral proceedings must in general be offered to the parties (see the analogous rule in Article 7(1) RPBA). Such offers might be forgone in exceptional cases, in particular if the final decision given by a differently composed opposition division was not substantially based on findings arrived at during the oral proceedings but on fresh facts and arguments communicated to the parties in the resumed written proceedings.

In **T 376/98** it was evident from the file that the examining division had referred to document D4 for the first time during the oral proceedings. The examining division interrupted the oral proceedings to give the applicant time for consideration. When the oral proceedings were resumed, the appellant requested a decision based on the documents on file.

procédure orale devant la division d'opposition, sur l'argumentation de l'intimé. Aussi la chambre a-t-elle estimé qu'il n'y avait pas eu violation du droit d'être entendu.

Dans l'affaire **T 862/98**, la décision de la première instance était signée par une division d'opposition dont la composition était différente de celle devant laquelle la procédure orale avait eu lieu, le deuxième membre ayant été remplacé **après** la procédure orale.

Se référant à la décision T 243/87, la chambre a fait observer qu'un tel changement risquait fort d'avoir une incidence sur la décision finale écrite, dans la mesure où le nouveau membre ne sait pas ce qui s'est réellement produit au cours de la procédure orale. En outre, la procédure orale étant l'expression fondamentale du droit d'être entendu, prévu à l'article 113(1) CBE, toute constatation pertinente pour la décision finale qui est faite lors de la procédure orale devrait être effectuée en présence et avec la participation des membres qui rendent cette décision finale, et ce y compris dans les cas où une décision au fond n'a pas été prononcée.

La chambre a déclaré qu'il fallait éviter d'une manière générale de changer la composition de la division d'opposition après la procédure orale, y compris lorsqu'aucune décision finale n'a été prononcée sur le fond. Lorsque cela n'est pas réalisable, il convient en général de proposer aux parties une nouvelle procédure orale (cf. art. 7(1) RPCR). Dans certains cas exceptionnels, il est possible de renoncer à faire une telle proposition, en particulier lorsque la décision finale rendue par une division d'opposition dans une composition différente n'est pas essentiellement fondée sur des énonciations résultant de la procédure orale, mais sur de nouveaux faits et arguments communiqués aux parties dans la procédure écrite qui a suivi.

Dans l'affaire **T 376/98**, la chambre a estimé qu'il ressortait à l'évidence du dossier que la division d'examen avait mentionné le document D4 pour la première fois au cours de la procédure orale. La division d'examen avait interrompu la procédure orale, afin de permettre au demandeur d'examiner ce document. A la reprise de la procédure orale, le requérant a demandé une décision en l'état du dossier.

Hinsichtlich der Einführung von D4 erst in der mündlichen Verhandlung bemerkte die Kammer, daß es für die Prüfungsabteilung keine verfahrensrechtlichen Einschränkungen gebe und sie in jeder Phase des Prüfungsverfahrens relevante Dokumente anziehen könne, solange der Anmelder eine faire Chance erhalte, vor der endgültigen Entscheidung zu den erhobenen Einwänden Stellung zu nehmen. Nach Auffassung der Kammer konnte der Antrag des Beschwerdeführers auf eine Entscheidung nur so verstanden werden, daß der Beschwerdeführer an einer weiteren Beratung über die Relevanz der Druckschrift D4 oder ihre Bedeutung für die Entscheidung nicht interessiert war. De facto ließ der Antrag des Beschwerdeführers der Prüfungsabteilung keine andere Wahl, als über den Fall direkt zu entscheiden, und bei dieser Sachlage war hierin kein Verfahrensmangel zu sehen.

3. Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung und rechtliches Gehör

In der Sache **T 1049/93** entschied die Kammer wie folgt: Ist ein ordnungsgemäß geladener Einsprechender der mündlichen Verhandlung aus freien Stücken ferngeblieben, so kann eine Beschwerdekammer weiterhin den Stand der Technik berücksichtigen, der der Aufrechterhaltung des Streitpatents entgegenstehen könnte, und zwar unabhängig davon, von wem dieser Stand der Technik vorgebracht wurde. Wurde eine Entscheidung in Abwesenheit des Einsprechenden mündlich verkündet, so "können neue Argumente grundsätzlich in der Begründung der Entscheidung aufgegriffen werden" (G 4/92). Dasselbe Prinzip muß auch für einen Stand der Technik gelten, der zugunsten des abwesenden Einsprechenden spricht. Bei einem solchen Stand der Technik handelt es sich nicht um neue Tatsachen im Sinne der Stellungnahme G 4/92, die nicht so ausgelegt werden darf, daß sie die Rechte eines aus freien Stücken ferngebliebenen Beteiligten erweitert.

In **T 892/94** (ABI. EPA 2000, 1) blieb der Beschwerdegegner (Patentinhaber) nicht nur trotz ordnungsgemäßer Ladung der mündlichen Verhandlung fern, sondern teilte der Kammer schon vor der mündlichen Verhandlung seine Entscheidung mit, sich nicht weiter am Verfahren zu beteiligen.

Nach Ansicht der Kammer war die Entscheidung auf Widerruf des Patents vollständig auf Gründe, Tatsachen und Beweismittel gestützt, die dem Beschwerdegegner bereits aus

Regarding the introduction of D4 at the oral proceedings, the board noted that no procedural limitations were placed upon the examining division to cite relevant documents during any stage of the examination procedure, as long as the applicant was given a fair chance to comment on the objections raised before a final decision was taken. In the board's opinion, the appellant's request for a decision could only be taken to mean that the appellant was not interested in a further debate about the relevance of D4 or its importance for the decision. In fact, the appellant's request left the examining division no other choice than to decide the case straight away and no procedural violation could be seen in the circumstances.

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

In **T 1049/93** the board decided that, where a duly summoned opponent chose not to attend oral proceedings, a board of appeal could still consider prior art which might be an obstacle to the maintenance of the patent in suit, irrespective of by whom that prior art was put forward. Where a decision was given orally in the opponent's absence, "new arguments may in principle be used to support the reasons for the decision" (G 4/92). The same must apply to prior art which favoured the absent opponent. Such prior art did not constitute new facts within the meaning of G 4/92, which should not be construed as extending or prolonging the rights of a voluntarily absent party.

In **T 892/94** (OJ EPO 2000, 1) the respondents (proprietors), albeit duly summoned, not only failed to appear at the oral proceedings but had also notified the board in advance, before the oral proceedings were held, of their decision to take no further part in the proceedings.

In the board's view, the decision to revoke the patent was entirely based on grounds, facts and evidence which were already known to the respondents from the proceedings

S'agissant de l'introduction du document D4 au stade de la procédure orale seulement, la chambre a relevé que la division d'examen pouvait citer des documents pertinents à n'importe quel stade de la procédure d'examen, sans aucune restriction d'ordre procédural, dès lors que le demandeur a eu l'occasion d'exprimer son opinion sur les objections soulevées avant que ne soit rendue une décision finale. Selon la chambre, la demande du requérant concernant le prononcé de la décision ne pouvait être interprétée que comme signifiant que le requérant ne souhaitait pas discuter de la pertinence de D4 ou de son importance pour la décision. En fait, la demande du requérant n'avait laissé d'autre choix à la division d'examen que de trancher l'affaire immédiatement. Dans ces circonstances, il n'y avait donc pas vice de procédure.

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

Dans l'affaire **T 1049/93**, la chambre a déclaré que lorsqu'un opposant dûment cité choisit de ne pas comparaître à la procédure orale, la chambre peut encore examiner un élément de l'état de la technique susceptible de faire obstacle au maintien du brevet en litige, quelle que soit la partie qui l'a invoqué. Lorsqu'une décision est prononcée en l'absence de l'opposant, "des arguments nouveaux peuvent être, en principe, retenus dans la motivation de la décision" (G 4/92). Il en va de même pour un élément de l'état de la technique qui plaide en faveur de l'opposant absent. Un tel état de la technique ne constitue pas de nouveaux faits au sens de la décision G 4/92, dont l'avis ne saurait être compris comme prolongeant ou étendant les droits d'une partie volontairement absente.

Dans l'affaire **T 892/94** (JO OEB 2000, 1), l'intimé (titulaire du brevet), bien que dûment cité à comparaître, ne s'était non seulement pas présenté à la procédure orale, mais il avait également informé la chambre à l'avance, avant la tenue de la procédure orale, de sa décision de ne plus prendre part à la procédure.

De l'avis de la chambre, la décision de révoquer le brevet était entièrement fondée sur des motifs, des faits et des éléments de preuve qui étaient déjà connus des intimés depuis la

dem Verfahren vor der Einspruchsabteilung bekannt waren und die ihm im Beschwerdeverfahren nochmals schriftlich zur Kenntnis gebracht wurden. Außerdem nahm der Beschwerdegegner die Gelegenheit wahr, sich zu den Beschwerdegründen und zum Bescheid der Kammer zu äußern. Darüber hinaus ist die Erklärung des Beschwerdegegners, sich nicht weiter am Verfahren zu beteiligen, nach Auffassung der Kammer nur als eindeutige Entscheidung des Beschwerdegegners auszulegen, sich seiner in Artikel 113 (1) EPÜ festgelegten Rechte aus freien Stücken zu begeben und darauf zu verzichten, sich zu Einwänden, Tatsachen, Gründen oder Beweismitteln zu äußern, die vom Beschwerdeführer oder der Kammer in das Verfahren eingeführt werden und sich später als maßgeblich für den Widerruf des Patents erweisen könnten, selbst wenn er dazu die Möglichkeit hätte.

Deshalb war die Kammer der Auffassung, daß die Beratung und Entscheidung über den Widerruf des Patents bei dieser Sachlage nicht gegen die Schlußfolgerungen der Großen Beschwerdekammer verstößt und trotz des Fernbleibens des Beschwerdegegners von der mündlichen Verhandlung nicht dessen in Artikel 113 (1) EPÜ verankerte Verfahrensrechte verletzt. Mit anderen Wörtern kann ein Beteiligter, der der mündlichen Verhandlung fernbleibt, seinen in der Entscheidung G 4/92 dargelegten Anspruch auf rechtliches Gehör unter Umständen durch seine Erklärung verwirken, sich nicht weiter am Verfahren zu beteiligen.

B. Mündliche Verhandlung

1. Formulierung des Antrags

In der Sache **T 528/96** lautete der letzte Absatz der Einspruchserwidderung des Patentinhabers, die das neueste aktenkundige Dokument war, bevor die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung traf, wie folgt: "Von der Einspruchsabteilung für erforderlich erachtete weitere Informationen wird der Patentinhaber gerne zu gegebener Zeit entweder schriftlich oder in der mündlichen Verhandlung liefern." Die Einspruchsabteilung argumentierte, daß diese Erklärung keinen Antrag auf mündliche Verhandlung darstellte.

Nach Ansicht der Kammer handelte es sich hier nicht um einen förmlichen Antrag auf mündliche Verhandlung. Zwar hätte von der Einspruchsabteilung durchaus erwartet werden können, daß sie nachfragt, ob es sich tatsächlich um einen solchen Antrag

before the opposition division and which were once again brought to the respondents' attention in writing during the appeal proceedings. Furthermore, the respondents had availed themselves of the opportunity to comment on the grounds of appeal and likewise on the board's communication. Moreover the respondents' declaration that they would take no further part in the proceedings could, in the board's judgment, only be construed as an unequivocal decision to surrender, voluntarily, their rights according to Article 113(1) EPC and to avail themselves no longer of the opportunity to present their comments on any objections, facts, grounds or evidence which could potentially be introduced into the proceedings by the appellants or the board and which could later turn out to be decisive for the revocation of the patent, even if they were given the opportunity to do so.

The board was therefore of the opinion that, in the circumstances of the case in point, considering and deciding in substance on the revocation of the patent did not conflict with the conclusions of the Enlarged Board of Appeal and did not contravene the respondents' procedural rights as laid down in Article 113(1) EPC, although the respondents did not attend the oral proceedings. In other words, the right to be heard of a party absent in oral proceedings as expounded in G 4/92 might, in appropriate circumstances, be surrendered by a party declaring that it would take no further part in the proceedings.

B. Oral proceedings

1. Wording of request

In **T 528/96**, the final paragraph of the patentee's response to the opposition – the last document on the file before the opposition division took its decision – read as follows: "Should the opposition division feel that further information is required, the patentee will be pleased to respond in due course, either in writing or during the oral hearing". The opposition division argued that this statement did not constitute a request for oral proceedings.

The board endorsed this view. The statement did not constitute a formal request for oral proceedings. Although the opposition division might reasonably have been expected to query whether such a request was in fact intended, the fact

procédure devant la division d'opposition et qui leur avaient été rappelés par écrit lors de la procédure de recours. En outre, les intimés avaient usé de la possibilité de formuler des observations sur les motifs du recours, ainsi que sur la notification de la chambre. Par ailleurs, la déclaration des intimés selon laquelle ils ne participeraient plus à la procédure, devait, de l'avis de la chambre, être interprétée comme la décision sans équivoque de la part des intimés de renoncer volontairement aux droits visés à l'article 113(1) CBE et de ne plus faire usage de la possibilité de présenter des observations eu égard aux objections, faits, motifs ou éléments de preuve pouvant être invoqués dans le cadre de la procédure par les requérants ou la chambre, et susceptibles ultérieurement de s'avérer décisifs pour la révocation du brevet, même si l'occasion leur en était donnée.

La chambre a donc estimé que, dans les circonstances de l'espèce, le fait d'examiner et de trancher sur le fond la question de la révocation du brevet n'était pas en contradiction avec les conclusions de la Grande Chambre de recours et ne portait pas atteinte aux droits procéduraux des intimés tels qu'énoncés à l'article 113(1) CBE, malgré l'absence de ces derniers à la procédure orale. Cela signifie que le droit d'une partie absente à une procédure orale d'être entendu, tel qu'exposé dans la décision G 4/92 peut, dans des circonstances appropriées, faire l'objet d'une renonciation par une partie qui déclare ne plus vouloir participer à la procédure.

B. Procédure orale

1. Formulation de la requête

Dans l'affaire **T 528/96**, la réponse du titulaire du brevet à l'opposition, qui était le dernier document versé au dossier avant que la division d'opposition ne rende sa décision, s'achevait comme suit : "Si la division d'opposition a besoin d'informations supplémentaires, le titulaire du brevet se fera un devoir d'y répondre en temps utile, soit par écrit, soit durant la procédure orale". La division d'opposition a considéré que cette déclaration ne constituait pas une requête en procédure orale.

La chambre a estimé elle aussi qu'il ne s'agissait pas d'une requête formelle en procédure orale. Même si l'on avait pu raisonnablement attendre de la division d'opposition qu'elle demandât au titulaire du brevet si cette déclaration était censée être

handelt; daß sie das nicht tat, stellt aber keinen Verfahrensmangel dar, denn es liegt beim Beteiligten selbst, einen eindeutigen Antrag zu stellen.

2. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung

2.1 Festsetzung und Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung

In der Sache **T 392/97** stellte die Kammer fest, daß die nachträgliche Terminierung einer mündlichen Verhandlung durch ein anderes Patentgericht auf dasselbe Datum wie die vorher von der Kammer anberaumte mündliche Verhandlung für sich allein kein ausreichender Grund für eine Aufhebung sei. Einem Antrag auf Verlegung eines vereinbarten Termins könnte stattgegeben werden, wenn "unvorhergesehene, außergewöhnliche Umstände" eintreten. Als "außergewöhnlich" könnten Umstände gewertet werden, die eine mündliche Verhandlung entweder unmöglich machen oder für den Verfahrensablauf entscheidungswesentliche Folgen nach sich ziehen können.

Im vorliegenden Fall hätte der betreffende Vertreter durch einen Kollegen aus seiner Kanzlei ersetzt werden können. Hinsichtlich der Frage, ob die Anwesenheit dieses Vertreters für die zu treffende Entscheidung möglicherweise hätte wesentlich sein können, bemerkte die Kammer, sie habe keine Umstände erkennen können, die seine persönliche Anwesenheit bei der Verhandlung hätten erforderlich machen können.

Auch sollte die ungewöhnlich lange Dauer des Verfahrens (etwa 9 Jahre) berücksichtigt werden.

Die Kammer hielt eine Verlegung des Termins im vorliegenden Fall nicht für gerechtfertigt.

2.2 Auslegung und Anwendung der Regel 71a EPÜ

In der Sache **T 755/96** (ABI. EPA 2000, 174) stellte die Kammer fest, daß Regel 71a dem EPA das Ermessen einräumt, verspätet vorgebrachte neue Tatsachen und Beweismittel und/oder geänderte Ansprüche zuzulassen oder zurückzuweisen. Die Kammer stellte in diesem Zusammenhang fest, daß die Befugnis des EPA, verspätet vorgebrachte neue Tatsachen oder Beweismittel zuzulassen oder zurückzuweisen, eigentlich in Artikel 114 (2) EPÜ, und das Ermessen, neue Änderungsanträge zurückzuweisen, eigentlich in Artikel 123 EPÜ und den entsprechenden

that it failed to do so did not constitute a procedural violation, since the onus to make a clear request was on the party itself.

2. Preparation and conduct of oral proceedings

2.1 Fixing or postponing the date for oral proceedings

In **T 392/97** the board ruled that the subsequent appointment of oral proceedings by another patent court to take place on the same date as the previously appointed oral proceedings before the board was not in itself a sufficient reason for adjournment. A request to postpone an appointed and agreed date could only be allowed in the case of "unforeseen and exceptional" circumstances. "Exceptional" could be construed as meaning such circumstances which either made it impossible for the oral proceedings to take place or might have a material bearing on the course and outcome of the proceedings.

In the case in point, the representative involved could have been substituted by a colleague from his office. As to the question whether the presence of this representative might have had a material bearing on the decision which was to be taken, the board observed that it had been unable to ascertain circumstances which would have made it necessary for him to be present in person at the proceedings.

The unusual age of the case (some nine years) was also to be taken into account.

The board found that the postponement requested was not justifiable.

2.2 Interpretation and application of Rule 71a EPC

In **T 755/96** (OJ EPO 2000, 174) the board observed that Rule 71a gave the EPO a discretionary power to admit or refuse late-filed new facts, evidence and/or amended claims. In this context, the board noted that the Office's power to accept or refuse late-filed new facts or evidence was in fact governed by Article 114(2) EPC, and that the discretionary power to refuse new requests for amendments was governed by Article 123 EPC and the corresponding Implementing Regulations, ie Rule 86(3) EPC in cases before an examining division, and Rule 57a EPC, which

une telle requête, le fait qu'elle n'ait pas procédé ainsi ne constituait pas un vice de procédure, car c'est à la partie elle-même qu'il appartient de formuler clairement une requête en ce sens.

2. Préparation et déroulement de la procédure orale

2.1 Fixation ou report de la date de la procédure orale

Dans l'affaire **T 392/97**, la chambre a déclaré que le fait qu'une juridiction en matière de brevets fixe ultérieurement une audience à la date à laquelle la procédure orale devant la chambre était déjà prévue, ne justifiait pas à lui seul le report de cette procédure. Une demande de report d'une date déjà fixée et convenue ne peut être acceptée que si elle est motivée par des circonstances "imprévues et exceptionnelles", étant entendu que le terme "exceptionnel" peut désigner des circonstances qui empêchent la tenue de la procédure orale ou qui, de par leur importance déterminante, peuvent influencer le cours et l'issue de la procédure.

En l'espèce, le mandataire en question aurait pu être remplacé par un collègue. S'agissant de la question de savoir si la présence de ce mandataire aurait pu avoir une importance déterminante sur la décision à rendre, la chambre a fait observer qu'elle n'avait pas été en mesure de mettre en évidence des circonstances qui auraient exigé la comparution du mandataire en personne à la procédure.

Il y avait également lieu de prendre en considération l'ancienneté inhabituelle de cette affaire (environ 9 ans).

Aussi la chambre a-t-elle en l'espèce jugé un tel report injustifié.

2.2 Interprétation et application de la règle 71bis CBE

Dans l'affaire **T 755/96** (JO OEB 2000, 174), la chambre a relevé que la règle 71bis CBE conférait à l'OEB un pouvoir d'appréciation pour admettre ou rejeter de nouveaux faits ou preuves invoqués tardivement et/ou des revendications modifiées. A cet égard, la chambre a relevé que c'est l'article 114(2) CBE qui confère à l'OEB le pouvoir d'accepter ou de rejeter des faits ou preuves nouveaux présentés tardivement, et que le pouvoir de rejeter de nouvelles requêtes concernant des modifications est en fait régi par l'article 123 CBE et par les dispositions correspondantes du

Regeln der Ausführungsordnung geregelt sind, nämlich in Regel 86 (3) EPÜ für das Verfahren vor der Prüfungsabteilung und in Regel 57a EPÜ, die sich allerdings auf das Verfahren vor der Einspruchsabteilung beschränkt.

Zur Ausübung des Ermessens nach Regel 71a führte die Kammer aus, daß das EPA die Aufgabe hat, Patente zu erteilen, die den Erfordernissen des EPÜ genügen. Andererseits soll das Verfahren vor dem EPA aber auch möglichst effizient durchgeführt werden. Es wäre diesem Zweck nicht dienlich, wenn das in Regel 71a EPÜ eingeräumte Ermessen rein formalistisch ausgeübt würde und das Europäische Patentamt neue Ansprüche allein deshalb unberücksichtigt ließe, weil sie nicht bis zu einem in der Ladung zur mündlichen Verhandlung festgesetzten Stichtag eingereicht wurden, obwohl der Antrag ansonsten alle Erfordernisse des EPÜ erfüllt und keine neuen Fragen aufwirft. Dies würde zwangsläufig zu einer Beschwerde führen, in deren Rahmen der Antrag dann zum Verfahren zugelassen und die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen würde, was sowohl kosten- als auch zeitaufwendig wäre.

Nach Auffassung der Kammer muß zwischen **Erteilungsstadium** und **Einspruchsstadium unterschieden** werden. In Einspruchsverfahren sind die Beteiligten möglicherweise nur durch zugelassene Vertreter vertreten, die ihre Mandanten konsultieren müßten. Daher könnte man Material, das erst nach dem gemäß Regel 71a festgelegten Stichtag eingereicht wird, mit gutem Grund zurückweisen oder die mündliche Verhandlung vertagen.

Diese Überlegungen gelten aber nicht für eine mit der Sachprüfung betraute Prüfungsabteilung, weil diese selbst über technisches Fachwissen verfügt und keine Instruktionen von Dritten einholen muß. Wenn sie sich auf eine mündliche Verhandlung vorbereitet hat, müßte sie normalerweise auch bei Anträgen, die erst in der mündlichen Verhandlung gestellt werden, in der Lage sein zu beurteilen, ob ein neuer Antrag nach dem EPÜ eindeutig nicht gewährbar ist, und aufgrund dieser Feststellung zu beschließen, diesen neuen Antrag nicht zum Verfahren zuzulassen. Die Kammer gelangte zu der Schlußfolgerung, daß eine Prüfungsabteilung das ihr in Regel 71a EPÜ eingeräumte Ermessen, neue Anträge zurückzu-

was limited, however, to proceedings before an opposition division.

As to the exercise of discretion under Rule 71a regarding amendments, the board said that the task of the EPO was to grant European patents which complied with the EPC. On the other hand, it was also desirable that the procedure before the EPO be as efficient as possible. It would not be conducive to this if the discretionary power conferred by Rule 71a EPC was exercised in a purely formalistic way, so that the European Patent Office refused to consider new claims on the sole ground that they had not been filed by a final date stated in a summons to oral proceedings, even though the request in fact complied with all the requirements of the EPC and raised no new issues. This would lead to an appeal, in which the request would then be allowed into the proceedings and the matter referred back to the department of first instance, causing expense and delay.

In the board's view it was important to draw a **distinction** between the **application stage** and the **opposition stage**. Parties to opposition proceedings were often represented by professional representatives, who would need to consult their clients. Thus there could be good reasons to refuse material filed after the final date set under Rule 71a, or to postpone oral proceedings.

However, the same considerations did not apply to an examining division entrusted with substantive examination, since it had its own technical expertise and did not have to obtain instructions from third parties. If prepared for oral proceedings, it should normally, even in relation to requests filed at the oral proceedings, be in a position to assess whether a new request was clearly not allowable under the EPC and to decide on the basis of this finding not to admit such a new request into the proceedings. The board concluded that the discretion under Rule 71a EPC to refuse new requests should not be exercised by an examining division in a purely formalistic manner. If, in exercising such discretion, amended

règlement d'exécution, à savoir la règle 86(3) CBE pour les procédures devant une division d'examen et la règle 57bis CBE, qui ne vaut quant à elle que pour les procédures devant une division d'opposition.

S'agissant de l'exercice du pouvoir d'appréciation conféré par la règle 71bis pour ce qui est des modifications, la chambre a considéré que l'OEB est chargé de délivrer des brevets européens qui soient conformes à la Convention sur le brevet européen. Par ailleurs, il est également souhaitable que la procédure devant l'OEB soit aussi efficace que possible, ce qui ne pourrait guère être obtenu si le pouvoir d'appréciation conféré par la règle 71bis CBE était exercé de manière purement formelle, l'Office européen des brevets refusant de prendre en considération de nouvelles revendications pour la simple raison qu'elles n'auraient pas été déposées d'ici la date limite fixée dans la citation à la procédure orale, même si la requête satisfaisait en fait à toutes les conditions requises par la CBE et ne soulevait pas de nouvelles questions. Devant ce refus, il serait nécessaire alors de former un recours pour obtenir que la requête soit prise en considération dans la procédure et que l'affaire soit renvoyée à la première instance, ce qui occasionnerait des frais supplémentaires et des retards.

Selon la chambre, il importe ici de **distinguer** entre la **phase d'examen** de la demande et la **phase d'opposition**. Dans une procédure d'opposition, les parties ne peuvent être représentées que par des mandataires agréés, qui doivent consulter leurs clients. L'OEB pourrait donc avoir de bonnes raisons de refuser des pièces produites après la date limite fixée en vertu de la règle 71bis, ou de reporter la tenue de la procédure orale.

Les considérations en question ne valent pas toutefois dans le cas de la procédure conduite devant une division d'examen chargée de l'examen quant au fond, l'instance d'examen disposant de ses propres experts techniques et n'ayant pas à demander des instructions à des tiers. Si elle s'est préparée à la procédure orale, elle devrait normalement, même lorsqu'il s'agit de requêtes présentées au cours de cette procédure, pouvoir apprécier s'il n'est manifestement pas possible dans le cadre de la CBE de faire droit à la nouvelle requête et décider par conséquent de ne pas tenir compte de cette nouvelle requête dans la procédure. La chambre a donc conclu qu'une division d'examen ne devrait

weisen, nicht rein formalistisch ausüben sollte. Macht sie von ihrem Ermessen nach Regel 71a EPÜ Gebrauch und läßt die geänderten Ansprüche nicht zu, so muß sie dies begründen. Die Feststellung, daß die Ansprüche nach Regel 71a EPÜ verspätet eingereicht wurden, stellt keine ausreichende Begründung im Sinne der Regel 68 (2) EPÜ dar.

In **T 476/96** wies die Kammer darauf hin, daß der Beschwerdeführer den eigentlichen Umfang seiner Argumente und Einwände erst einen Monat vor der mündlichen Verhandlung vor der Kammer und noch dazu am letzten Tag der von der Kammer gemäß Regel 71a (1) EPÜ bestimmten Frist, d. h. beinahe neun Jahre nach Einlegung seines Einspruchs, dargelegt hatte. Artikel 114 (2) EPÜ räumt den Kammern die Möglichkeit ein, Tatsachen und Beweismittel, die verspätet vorgebracht wurden, nicht zu berücksichtigen. Was unter dem Begriff "verspätet" zu verstehen ist, der in den Vorschriften nicht definiert wird, ist in das freie Ermessen der Kammern gestellt. Damit der Grundsatz des rechtlichen Gehörs (Artikel 113 (1) EPÜ) gewahrt bleibt, müssen die Tatsachen und Beweismittel rechtzeitig, d. h. hinreichend lange vorher, vorgebracht werden, damit der Beteiligte, dem sie entgegengehalten werden, über ausreichend Zeit verfügt, um diese zu prüfen und die für seine Verteidigung erforderlichen Schlußfolgerungen zu ziehen. Die Wahrung der Verteidigungsrechte, auf dem der Grundsatz des rechtlichen Gehörs basiert, bildet in jedem Fall eines der Erfordernisse, die einen vorschriftsmäßigen Ablauf der Beratungen und ein faires Verfahren garantieren. Diesem Grundsatz folgend können die Kammern Unterlagen, die für die Gegenpartei überraschend, nämlich kurz vor der mündlichen Verhandlung zugeleitet wurden, von den Beratungen ausschließen. Dies war hier der Fall, denn 1. wurden die Versuchsdaten vom Beschwerdeführer erst am letzten Tag der von der Kammer nach Regel 71a (1) bestimmten Frist vorgelegt, obwohl die Kammer ihn sechs Monate vorher dazu aufgefordert hatte, 2. war aufgrund der Anzahl der betreffenden Versuchsdaten und der aufgeworfenen neuen Probleme (neue Versuchsdaten anstelle der falschen) für die Vorlage von Kontrolldaten offensichtlich mehr als ein Monat erforderlich und 3. war nicht nachgewiesen worden, daß es für den Beschwerdeführer unmöglich war, die vorgesehene Frist einzuhalten.

claims were not admitted, the reasons therefor must be given. The assessment that they were filed too late under Rule 71a EPC did not represent adequate reasoning in accordance with Rule 68(2) EPC.

In **T 476/96** the board found that the appellants had not revealed the full extent of their arguments and objections until one month before the oral proceedings – in this case, above all, on the last day of the period set by the board under Rule 71a(1) EPC, ie nearly nine years after lodging the opposition. Article 114(2) EPC allowed the boards to disregard facts or evidence which were not produced in due time. The concept of due time, which was not defined in the text of the EPC, was a matter for the boards' discretion. The principle of the right to be heard (Article 113(1) EPC) required that the facts and evidence relied upon be presented in due time, ie early enough for the other side to have the time to examine them properly and draw the necessary conclusions for its defence. Upholding the right to a defence of which the right to be heard was a corollary, was at all events necessary to ensure the proper conduct of proceedings and to maintain procedural fairness. This principle allowed the boards to disregard evidence communicated to the other side by surprise, shortly before the oral proceedings. This was the case here, since (1) the experimental data had not been produced by the appellants until the last day of the period fixed by the board under Rule 71a(1) EPC, although the board had invited them to present the data six months previously; (2) the quantity of data and the new problems raised (new experimental data replacing erroneous data) clearly required more than a month to produce counter-examples; and (3) it had not been established that the appellants were not in a position to comply with the time limit set.

pas exercer de manière purement formelle son pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la règle 71bis CBE pour rejeter de nouvelles requêtes. Si, dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation, la division d'examen choisit de ne pas autoriser des modifications des revendications, elle doit exposer les motifs de son refus. Le simple constat qu'elles ont été produites tardivement au regard de la règle 71bis CBE ne suffit pas à caractériser le refus au sens où l'entend la règle 68(2) CBE.

Dans l'affaire **T 476/96**, la chambre a énoncé que la requérante avait donné la véritable mesure de ses arguments et objections un mois seulement avant la procédure orale devant la Chambre, en l'occurrence surtout le dernier jour du délai fixé par la Chambre au titre de la règle 71bis(1) CBE, soit près de neuf ans après avoir formé opposition. L'article 114(2) CBE donne aux chambres la faculté de ne pas tenir compte d'éléments qui n'ont pas été produits en temps utile. Cette notion de temps utile, qui n'est pas définie dans les textes, relève de la libre appréciation des chambres. Le principe du contradictoire (article 113(1) CBE) implique pour être satisfait une communication des éléments invoqués en temps utile, c'est-à-dire suffisamment à l'avance, afin que la partie, à laquelle ces éléments sont opposés, ait le temps matériel de les examiner et d'en tirer les conclusions nécessaires à sa défense. Le respect des droits de la défense, dont le principe du contradictoire est un corollaire, est en tout état de cause une des exigences nécessaires à la garantie d'un déroulement loyal des débats et d'une procédure équitable. Ce principe permet aux chambres d'écarter des débats des pièces communiquées à l'adversaire par surprise, peu de temps avant la procédure orale. C'était le cas en l'espèce, car (1) les données expérimentales n'avaient été produites par la requérante que le dernier jour du délai fixé par la Chambre au titre de la règle 71bis(1) CBE, et ce bien que la Chambre l'avait invitée six mois auparavant à ce faire, (2) les données expérimentales en cause par leur quantité et les nouveaux problèmes soulevés (nouvelles données expérimentales en remplacement de celles erronées) nécessitaient manifestement plus d'un mois pour conduire des contre-exemples, et (3) il n'avait pas été établi que la requérante se fut trouvée dans l'impossibilité de respecter le délai prévu.

2.3 Niederschrift über die mündliche Verhandlung

In **T 819/96** sah sich die Kammer zu einem Hinweis veranlaßt, was die Ablehnung des Antrags der Beschwerdeführerin auf Protokollberichtigung angeht. Die Einspruchsabteilung hat diesen Antrag mit der Begründung abgelehnt, an den Gründen für die Aufrechterhaltung des Patents habe sich nichts geändert. Dies sei jedoch nicht der zutreffende Maßstab dafür, ob eine Protokollberichtigung veranlaßt wäre. Vielmehr wäre zu prüfen gewesen, ob das Protokoll die Voraussetzungen der Regel 76 EPÜ erfüllt, insbesondere ob es den Gang der mündlichen Verhandlung zutreffend wiedergibt (Regel 76 (1) EPÜ). Da das Beschwerdeverfahren der Beschwerdeführerin Gelegenheit gegeben hat, ihre Auffassung über den Gang der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorzutragen und aktenkundig zu machen, besteht keine Veranlassung der Frage nachzugehen, ob der Antrag auf Protokollberichtigung inhaltlich zutreffend verbeschieden worden ist. Da diese Frage nicht mehr relevant ist, kann auch dahinstehen, ob sie im Zusammenhang des vorliegenden Verfahrens geprüft werden könnte.

C. Fristen

1. Unterbrechung des Verfahrens

In der Entscheidung **J 26/95** (ABI. EPA 1999, 668) stellte die Kammer fest, daß es, wie aus der Entstehungsgeschichte der Regel 90 EPÜ ersichtlich, für die Frage, ob ein gegen das Vermögen gerichtetes Verfahren das Verfahren gemäß Regel 90 (1) b) EPÜ unterbreche, nicht darauf ankomme, wie dieses Verfahren genannt oder offiziell bezeichnet werde. Ebenso wenig sei entscheidend, ob das Verfahren dazu diene, alle Gläubiger des Schuldners zu befriedigen. Entscheidend sei vielmehr das Kriterium, ob das gegen das Vermögen gerichtete Verfahren den Anmelder aus rechtlichen Gründen daran hindere, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen.

Das Verfahren nach Kapitel 11 des amerikanischen Konkursgesetzes sei zwar ein gegen das Vermögen des Schuldners gerichtetes Verfahren, es mache es dem Schuldner aber nicht unmöglich, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen. Vielmehr sei es charakteristisch für ein Verfahren nach Kapitel 11, daß der Schuldner die Geschäfte fortführe, wobei er durch den Umstand, daß er die Interessen seiner Gläubiger zu wahren habe und gegebenenfalls von einem

2.3 Taking of minutes

In **T 819/96** the board felt obliged to comment on the refusal of the appellants' request for correction of the minutes. The opposition division had refused this request, on the basis that the grounds for maintaining the patent had remained unchanged. However, this was not the appropriate criterion for deciding whether or not a correction of the minutes was justified. Instead, it would have been necessary to determine whether the minutes complied with the requirements of Rule 76 EPC, considering in particular whether they accurately reflected the essentials of the oral proceedings (Rule 76(1) EPC). Since the appeal proceedings had given the appellants an opportunity to present their views on the essentials of the oral proceedings before the opposition division, and to have those views placed on record, there was no reason to consider the issue of whether the response to the request for correction of the minutes had been substantively correct. Since this issue was no longer relevant, the question whether it could be considered in the context of the current proceedings could be left aside.

C. Time limits

1. Interruption of proceedings

In **J 26/95** (OJ EPO, 1999, 668) the Board noted that, as could be derived from the legislative history of Rule 90 EPC, it was not the name or formal qualification of an action against property that was decisive for the question of whether it interrupted proceedings under Rule 90(1)(b) EPC. It was also not decisive whether the action served the purpose of satisfying all of the debtor's creditors. The decisive criterion for interruption was whether the action against the property was such as to make it legally impossible for the applicant to continue with proceedings.

Being placed under Chapter 11 of the US Bankruptcy Code was an action taken against the property of the debtor. It did not, however, constitute a case where, as a result of such action, it was impossible for the debtor to continue the proceedings before the EPO. On the contrary, it was the very nature of proceedings under Chapter 11 that it was the debtor who continued to act for his business, even if he was subject to certain restrictions due to his obliga-

2.3 Rédaction du procès-verbal de la procédure orale

Dans l'affaire **T 819/96**, la chambre a été amenée à formuler une remarque concernant le rejet de la requête en rectification du procès-verbal qui avait été présentée par le requérant. La division d'opposition avait rejeté cette requête, au motif que les raisons pour lesquelles le brevet était maintenu n'avaient pas changé. Cela n'est toutefois pas le critère à appliquer pour corriger ou non un procès-verbal. Il fallait au contraire vérifier si le procès-verbal remplissait les conditions prévues à la règle 76 CBE, et notamment s'il contenait l'essentiel de la procédure orale (règle 76(1) CBE). Le requérant ayant eu l'occasion, au cours de la procédure de recours, d'exposer son point de vue sur le déroulement de la procédure orale devant la division d'opposition et de le consigner au dossier, il n'y avait pas lieu d'examiner s'il avait été correctement statué sur la requête en rectification du procès-verbal. Cette question n'étant plus pertinente, peu importait qu'elle pût ou non être examinée dans le cadre de la présente procédure.

C. Délais

1. Interruption de la procédure

Dans l'affaire **J 26/95** (JO OEB, 1999, 668), la chambre a relevé que comme le montre la genèse de la règle 90 CBE, ce n'est pas le nom ni la qualification formelle d'une action engagée contre des biens qui importent lorsqu'il s'agit de déterminer si cette action entraîne l'interruption de la procédure en application de la règle 90(1)(b) CBE. Peu importe également que cette action vise ou non à désintéresser tous les créanciers du débiteur. La décision d'interrompre la procédure est prise si l'action engagée contre les biens du demandeur a pour effet de mettre celui-ci dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure, c'est là le seul critère applicable.

L'application à un débiteur des dispositions du chapitre 11 du Code des Etats-Unis sur les faillites constitue en effet une action dirigée contre les biens de celui-ci, mais ce n'est pas un cas dans lequel le débiteur se voit de ce fait dans l'impossibilité de poursuivre la procédure devant l'OEB. Bien au contraire, la nature même de la procédure prévue au chapitre 11 veut que le débiteur continue à exercer ses activités, même s'il se voit soumis à certaines restrictions du fait

Treuhänder überwacht werde, gewissen Einschränkungen unterworfen sein möge. Die Kammer folgerte daraus, daß Konkursverfahren nach Kapitel 11 daher nicht mit den Fällen vergleichbar seien, die in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern als Auslöser für die Unterbrechung des Verfahrens anerkannt worden seien, d. h. in denen die Beteiligten einem gerichtlichen Vergleichsverfahren nach französischem Recht unterworfen waren (J 7/83, ABI. EPA 1984, 211) oder nach deutschem Insolvenzrecht der Konkurs eröffnet wurde (J 9/90, unveröffentlicht). Da in der vorliegenden Sache besondere Umstände nicht geltend gemacht worden seien, kam die Kammer zu dem Schluß, daß ein gegen den Anmelder gerichtetes Verfahren nach Kapitel 11 "Sanierung" in Titel 11 – Konkurs – des United States Code keine Unterbrechung des Verfahrens vor dem EPA im Sinne der Regel 90 (1) b) EPÜ bewirke.

D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

1. Fristen zur Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags nach Artikel 122 (2) EPÜ

1.1 Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses

Gemäß **T 167/97** (ABI. EPA 1999, 488) setzt das Erfordernis in Artikel 122 (2) Satz 2 EPÜ, wonach die "versäumte Handlung" innerhalb der vorgeschriebenen Frist nachzuholen ist, voraus, daß auch die nachgeholt Handlung die Anforderungen des EPÜ erfüllt, d. h. im vorliegenden Fall, daß die Beschwerdebegründung für die Zwecke des Artikels 108 letzter Satz EPÜ zulässig ist. Ist die zusammen mit dem Wiedereinsetzungsantrag eingereichte Beschwerdebegründung nicht so ausreichend, daß die Beschwerde für zulässig erklärt werden kann, muß auch der Wiedereinsetzungsantrag für unzulässig erklärt werden.

2. Das Erfordernis der Beachtung "aller gebotenen Sorgfalt"

2.1 Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters

In der Sache **T 338/98** wurde der Beschwerdeführer zunächst vom zugelassenen Vertreter A vertreten. Dieser wurde vom Beschwerdeführer gebeten, alle Akten einem neuen Vertreter B zu übergeben. Dabei wurde eine europäische Patentanmeldung

tion to preserve the interests of his creditors and due to his supervision by a trustee, if any. The Board concluded that Chapter 11 bankruptcy proceedings were therefore not comparable to the cases which had been recognised in the case law of the boards of appeal as leading to interruption of proceedings, ie where parties had been placed under receivership under French law (J 7/83, OJ EPO 1984, 211) or been declared bankrupt under German law (J 9/90 unpublished). The Board therefore concluded that, in the absence of specific circumstances having been shown in the case under consideration, proceedings against the applicant under Chapter 11, "Reorganization", of Title 11 – Bankruptcy – of the United States Code did not interrupt proceedings before the EPO within the meaning of Rule 90(1)(b) EPC.

D. Re-establishment of rights

1. Time limits for filing an application for re-establishment under Article 122(2) EPC

1.1 Two-month time limit from the removal of the cause of non-compliance

According to **T 167/97** (OJ EPO 1999, 488), the requirement of Article 122(2), second sentence, EPC that the "omitted act" must be completed within the prescribed period implies that the completed act likewise must meet the requirements of the EPC – ie in the present case that the statement of grounds of appeal is admissible for the purpose of Article 108, last sentence, EPC. Where the statement of grounds filed with the request for re-establishment is insufficient for the appeal to be declared admissible, the request for re-establishment must itself be declared inadmissible.

2. The requirement of "all due care"

2.1 Due care on the part of the professional representative

In **T 338/98** the appellant was first represented by professional representative A, but later asked him to transfer all files to a new representative B. One European patent application failed to be transmitted. Although the representatives were

qu'il est tenu de préserver les intérêts de ses créanciers et qu'un représentant des créanciers exerce sur lui un contrôle, le cas échéant. La chambre a donc conclu que la procédure de faillite au titre du chapitre 11 du Code des faillites n'est pas assimilable aux actions qui sont considérées dans la jurisprudence des chambres de recours comme donnant lieu à une interruption de la procédure, c'est-à-dire les procédures de règlement judiciaire au titre du droit français (cf. décision J 7/83, JO OEB 1984, 211) ou de mise en faillite en vertu de la législation allemande sur les faillites engagées contre des parties à la procédure (décision J 9/90, non publiée). Par conséquent, la chambre a conclu que l'existence de circonstances particulières n'ayant pu être démontrée en l'espèce, la procédure engagée contre le demandeur au titre du chapitre 11 "Réorganisation" du titre 11 – "Faillite" – du Code des Etats-Unis ne pouvait avoir pour effet d'interrompre la procédure devant l'OEB, au sens où l'entend la règle 90(1)(b) CBE.

D. Restitutio in integrum

1. Délais pour présenter une requête en restitutio in integrum au titre de l'article 122(2) CBE

1.1 Délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement

Selon la décision **T 167/97** (JO OEB 1999, 488), la condition énoncée à l'article 122(2), deuxième phrase CBE, selon laquelle l'"acte non accompli" doit l'être dans le délai prescrit, implique que l'acte accompli réponde également aux exigences de la CBE – c'est-à-dire en l'espèce que le mémoire exposant les motifs du recours soit recevable aux fins de l'article 108, dernière phrase CBE. Si le mémoire exposant les motifs produit avec la requête en restitutio in integrum est insuffisant pour que le recours soit déclaré recevable, la requête en restitutio in integrum doit elle-même être déclarée irrecevable.

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

2.1 Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé

Dans l'affaire **T 338/98**, le requérant, qui était tout d'abord représenté par le mandataire agréé A, a prié ce dernier de transférer tous les dossiers à un nouveau mandataire B. Ce faisant, une demande de brevet européen n'a pas été transmise. Les mandataires

übersehen. Den Vertretern war zwar bewußt, daß die Jahresgebühr für diese Anmeldung fällig war, sie konnten sich jedoch nicht darüber einigen, wer von ihnen für die Entrichtung der Jahresgebühr für diese Anmeldung zuständig sei, so daß die Gebühr nicht gezahlt wurde und die Anmeldung damit als zurückgenommen galt. Der Anmelder wurde hierüber nicht in Kenntnis gesetzt. Der Vertreter A war beim EPA noch immer als offizieller Vertreter in dieser Sache eingetragen, während sich der Vertreter B seinerseits sicher war, daß der Beschwerdeführer beschlossen hatte, ihn mit der Weiterführung des Falls zu betrauen.

Die Kammer hielt es unter diesen Umständen für wenig sinnvoll, die jeweiligen Zuständigkeiten der beiden Vertreter im Zeitraum der Übergabe formell abzugrenzen, weil eine solche Übergabe naturgemäß eine enge Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten voraussetze und natürlich zu einer Überschneidung von Zuständigkeiten führe. Die Tatsache, daß in diesem Fall die Vertreter unfähig gewesen seien, sich über die Vorgehensweise zu einigen, und daß der Beschwerdeführer weder über die ausstehende Jahresgebühr noch über das Verschwinden der entsprechenden Akte unterrichtet worden sei, sei nicht gerade ein Zeichen dafür, daß zu diesem Zeitpunkt alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet worden sei.

Da die beteiligten Personen im Zuge der Übergabe der Zuständigkeit für das Patentportfolio des Beschwerdeführers die nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt hatten vermissen lassen, ließ die Kammer eine Wiedereinsetzung nicht zu.

E. Verspätetes Vorbringen

1. Allgemeines zur Relevanzprüfung

In der Sache **T 855/96** hatte die Beschwerdeführerin erst in der Beschwerdeschrift ein neues Dokument vorgelegt. Die Beschwerdegegnerin war der Auffassung, daß dieses Dokument nicht zu berücksichtigen sei, da es nicht die von der Rechtsprechung festgelegte Bedingung der Relevanz erfülle.

Die Kammer ließ jedoch das Dokument zu, da sie der Auffassung war, daß es dem Rechtsfrieden sowie der Akzeptanz der Entscheidungen der Beschwerdekammern dient und ihrer Bedeutung als der einzigen gerichtlichen Instanz Rechnung trägt, die

aware that the renewal fee was due for this application, they did not reach clear agreement about paying it, with the result that the fee was not paid and the application was deemed to be withdrawn. The applicant was not informed of the problem. Representative A was still registered as official representative for the case before the EPO, and representative B clearly knew of the appellant's decision to entrust the case to him for the future.

The board held that in these circumstances it did not appear appropriate formally to delimit the individual responsibilities of each of the representatives during a transfer of cases requiring, by its very nature, close co-operation between the persons involved and naturally leading to overlapping responsibilities. The fact that in these circumstances the representatives had been unable to reach agreement about the way to proceed and that the appellant had not been informed of the outstanding renewal fee and of the disappearance of the file in question was not an indication that all due care required by the circumstances had been taken at that moment.

Since at several stages in the transfer of responsibility for the appellant's patent portfolio the persons involved did not act with all due care required by the circumstances, the board did not allow re-establishment of rights.

E. Late submission

1. Examination as to relevance – general principles

In **T 855/96** the appellant introduced a new document for the first time with the notice of appeal. The respondent considered that this document should not be taken into account as it did not meet the relevance criterion specified in the case law.

The board, however, deemed the document to be admissible on the grounds that it would ensure public peace and acceptance of decisions taken by the boards of appeal and enhance their standing as the only legal instance competent to rule on

savaient certes que la taxe annuelle était due pour cette demande, mais ils ne se sont pas mis clairement d'accord sur le paiement de cette taxe, si bien qu'elle n'a pas été acquittée et que la demande a été réputée retirée. Le demandeur n'a pas été informé du problème. Le mandataire A était encore inscrit en tant que mandataire officiel pour l'affaire en instance devant l'OEB, et le mandataire B savait que le requérant avait décidé de lui confier l'instruction de l'affaire à l'avenir.

La chambre a estimé que dans ces circonstances, il ne paraissait pas utile de délimiter formellement les responsabilités individuelles de chacun des mandataires à l'occasion d'un transfert qui, par sa nature même, exige une coopération étroite entre les personnes impliquées et conduit nécessairement à un certain recoupement des responsabilités. Or, si l'on considère que les mandataires n'ont pas été en mesure de se mettre d'accord sur la façon de procéder, que le requérant n'a pas été informé que la taxe annuelle était due, et que le dossier correspondant a disparu, il n'est guère possible d'admettre qu'il a été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances au moment voulu.

Etant donné qu'à divers stades du transfert des responsabilités concernant le portefeuille de brevets du requérant, les personnes impliquées n'ont pas agi avec toute la vigilance nécessitée par les circonstances, la chambre n'a pas fait droit à la requête en restitutio in integrum.

E. Moyens invoqués tardivement

1. Examen de la pertinence – Principes généraux

Dans l'affaire **T 855/96**, la requérante n'avait produit un nouveau document que dans l'acte de recours. L'intimée a estimé que ce document ne devait pas être pris en considération, car il ne remplissait pas les conditions requises dans la jurisprudence pour qu'un document puisse être considéré comme pertinent.

La chambre a toutefois retenu ce document, car elle a estimé qu'il serait bon que les décisions des chambres de recours prennent en considération toutes les questions litigieuses qui leur sont soumises dans le cadre de la procédure de

über die Patentierbarkeit des Patents mit Wirkung für alle benannten Vertragsstaaten entscheidet, wenn diese Entscheidungen den gesamten, im Beschwerdeverfahren unterbreiteten Streitstoff berücksichtigen. Die Kammer war daher der Meinung, daß ein im Beschwerdeverfahren vorgelegtes Dokument berücksichtigt werden sollte, wenn immer es verfahrensökonomisch vertretbar ist und das verspätet vorgebrachte Dokument nicht völlig irrelevant ist.

In **T 426/97** hatte die Beschwerdeführerin das Dokument D9 zusammen mit der Beschwerdebeurteilung vorgelegt, um die bereits in der ersten Instanz vorgebrachten Argumente gegen das Patent zu untermauern. Die Kammer wertete dies als normales Verhalten einer unterlegenen Partei und ließ das Dokument im Verfahren zu. Der in den Entscheidungen T 1002/92 (ABI. EPA 1995, 605) und T 459/94 (vom 13. Mai 1997) vertretene Standpunkt, daß nach Ablauf der neunmonatigen Einspruchsfrist vorgelegte Dokumente nur zuzulassen seien, wenn sie prima facie insofern hochrelevant seien, als sie aller Erwartung nach der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstünden, beschränke zu sehr das Ermessen der Kammer nach Artikel 114 (2) EPÜ, verspätet eingereichte Beweismittel zu berücksichtigen. Erweise sich ein nachgereichtes Dokument während des Verfahrens als irrelevant, so schade seine Betrachtung dem Patentinhaber nicht, und sollte es sich als relevant herausstellen, dann sei es zu Recht berücksichtigt worden. Zudem müsse die Kammer die Öffentlichkeit innerhalb des rechtlichen Rahmens des EPÜ vor ungerechtfertigten Patentrechten schützen und diese Verpflichtung auch bei der Ausübung des Ermessens, verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel unberücksichtigt zu lassen, ordnungsgemäß erfüllen. Nach Auffassung der Kammer sollten neue Beweismittel deshalb nur in Ausnahmefällen unberücksichtigt bleiben, die hier offenbar nicht gegeben seien.

the patentability of a patent with effect in all the designated contracting states if these decisions were taken on the basis of all the material submitted during the appeal proceedings. The board therefore took the view that a document submitted in the appeal proceedings should be taken into account whenever it was in the interests of procedural economy and provided the late-filed document was not completely irrelevant.

In **T 426/97** document D9 had been submitted with the grounds of appeal. It was introduced by the appellant in order to reinforce the line of attack made before the department of first instance. The board considered this to be the normal behaviour of a losing party and admitted the document into the proceedings. Furthermore, it held that the position taken in T 1002/92 (OJ EPO 1995, 605) and T 459/94 (dated 13 May 1997) that documents filed after expiry of the nine-month opposition period should only be admitted if prima facie highly relevant in the sense that they could reasonably be expected to prejudice maintenance of the European patent, inadequately restricted the board's discretion under Article 114(2) EPC to consider late-filed evidence. If, during the proceedings, a late-filed document turned out to be irrelevant its consideration did not harm the patentee. If, on the other hand, the late-filed document proved to be pertinent, its consideration was justified. In addition, the board's duty to protect the public against unjustified patent rights within the legal framework of the EPC had to be properly taken into account when exercising the discretion to disregard facts and evidence not submitted in due time. In the board's judgment, new evidence should therefore only be disregarded in exceptional situations, which were not apparent in the case in question.

recours, ceci permettant de prévenir les litiges ou de les régler de manière à éviter d'autres contestations, de mieux faire accepter les décisions des chambres de recours et de tenir compte du rôle important qu'elles jouent, du fait qu'elles constituent la seule instance judiciaire compétente pour statuer sur la validité d'un brevet produisant ses effets dans tous les Etats contractants désignés. La chambre a donc considéré qu'un document présenté durant la procédure de recours doit être pris en compte chaque fois que cela se justifie pour des raisons d'économie de la procédure et que le document présenté tardivement revêt quelque importance.

Dans l'affaire **T 426/97**, le document D9 avait été présenté en même temps que l'exposé des motifs du recours. Le requérant avait produit ce document dans le but de renforcer son argumentation devant la première instance. La chambre a jugé qu'il s'agissait là de la réaction normale d'une partie qui est déboutée et a tenu compte de ce document dans la procédure. Elle a considéré en outre que la position prise par les chambres dans les décisions T 1002/92 (JO OEB 1995, 605) et T 459/94 (en date du 13 mai 1997), à savoir que les documents produits après l'expiration du délai d'opposition de neuf mois ne devraient être admis que s'ils se révèlent de prime abord éminemment pertinents en ce sens qu'ils risquent fort de faire obstacle au maintien du brevet européen, limite par trop le pouvoir d'appréciation reconnu aux chambres par l'article 114(2) CBE lorsqu'il s'agit de décider si les moyens invoqués tardivement peuvent être pris en considération. Si un document produit tardivement se révèle sans importance au cours de la procédure, sa prise en compte ne saurait léser le titulaire du brevet. Si en revanche le document produit tardivement se révèle pertinent, il est justifié de le prendre en considération. En outre, lorsqu'une chambre décide dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de ne pas prendre en considération des faits qui n'ont pas été invoqués en temps utile, elle doit dûment tenir compte du fait qu'elle est tenue, dans le cadre juridique de la CBE, de protéger le public contre l'exercice injustifié de droits afférents aux brevets. De l'avis de la chambre, ce n'était que dans des situations exceptionnelles qu'il y avait lieu de décider de ne pas prendre en considération de nouveaux moyens, or ce n'était pas le cas dans l'affaire dont il s'agissait en l'occurrence.

2. Verspätet vorgebrachte Tatsachen

In der Sache **T 252/95** berief sich der Beschwerdeführer in seiner Beschwerdebegründung auf eine offenkundige Vorbenutzung, die er im Verfahren vor der Einspruchsabteilung noch nicht geltend gemacht hatte.

Die Kammer ließ dieses neue Vorbringen zu, da bei der Prüfung der Frage, ob es verspätet sei, der gesamte technische Vortrag im Einspruchsverfahren und die Gründe in der angefochtenen Entscheidung für die Zurückweisung des Einspruchs zu berücksichtigen seien. Der Beschwerdeführer habe nachvollziehbare Gründe dargelegt, warum in Antwort auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung eine Fortführung der Argumentation auf Basis der in der ersten Instanz geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung nicht möglich gewesen und warum für eine weitergehende Diskussion der Merkmale die neue offenkundige Vorbenutzung heranzuziehen sei.

Die Kammer konnte keinen Verfahrensmißbrauch erkennen. Zwar sei der Einsprechende gemäß Artikel 99 (1) Satz 2, Regel 55 c) EPÜ im Grundsatz verpflichtet, den Streitstoff, mit dem er das Patent angreifen wolle, innerhalb der Einspruchsfrist und gemäß Artikel 114 EPÜ jedenfalls so rechtzeitig wie möglich zu unterbreiten. Das Vorbringen innerhalb der Einspruchsfrist lege nicht nur den rechtlichen, sondern auch den faktischen Rahmen fest, innerhalb dessen die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs grundsätzlich durchzuführen sei (G 9 und G 10/91, ABI. EPA 1993, 408, 414, Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Die Regel, daß das gesamte Vorbringen innerhalb der Einspruchsfrist vorzutragen sei, diene ganz wesentlich dem Zweck, durch Konzentration des Verfahrens den Rechtsbestand des Patents gefährdende Umstände in angemessener Zeit prüfen und über sie entscheiden zu können. Sie dürfe deshalb im Einzelfall nicht in einer Weise angewandt werden, die den Sinn dieser Regel in ihr Gegenteil verkehre, indem sie den Einsprechenden – wolle er nicht Gefahr laufen, mit späterem Vorbringen ausgeschlossen zu werden – dazu zwingt, die Einspruchsabteilung und den Verfahrensgegner mit einer Masse von Material zu überhäufen, selbst wenn sich dies später als für die zu treffende Entscheidung überhaupt nicht notwendig erweise. Deshalb könne es gerade bei offenkundigen Vorbenutzungen, bei denen vor

2. Late-filed facts

In **T 252/95**, in his grounds of appeal the appellant cited a public prior use which he had not put forward in the opposition proceedings.

The board admitted this new submission: in deciding whether it was late, it had to consider the entire technical contribution in the opposition proceedings and the reasons given in the contested decision for refusing the opposition. The appellant had convincingly explained why he had been unable to respond to the opposition division's decision by continuing to argue on the basis of the public prior use originally cited, and why this new one was required for a further-reaching discussion of the features.

The board did not consider this an abuse of procedure. In principle, Article 99(1), second sentence, and Rule 55(c) EPC did require the opponent to submit his arguments within the opposition period, and under Article 114 EPC he had to do so at least as soon as possible. The submissions made during the opposition period established both the legal and factual framework within which the substantive examination of the opposition was in principle to be conducted (G 9 and G 10/91, OJ EPO 1993, 408, 414, Reasons 6). The purpose of this rule was to focus the proceedings, and thus enable any factors jeopardising the patent's validity to be examined and decided within a reasonable time. It should not therefore be applied, in individual cases, in a manner at odds with that purpose and which forced the opponent – unless he was prepared to risk non-admission of late submissions – to inundate the opposition division and patentee with a mass of material which might well prove quite superfluous to the decision to be taken. So precisely in cases of public prior use – where multiple individual acts of such use had supposedly occurred before the priority date – it could serve the interests not only of both parties but also of the instances conducting the proceedings if just a few of those acts were selected for detailed substantiation. This meant *inter alia* that a subsequent pleading could not be disallowed as late-filed

2. Faits invoqués tardivement

Dans l'affaire **T 252/95**, le requérant s'était fondé dans son mémoire exposant les motifs du recours sur un usage antérieur public qu'il n'avait pas encore invoqué dans la procédure devant la division d'opposition.

La chambre a admis ce nouveau moyen, car il y avait lieu de tenir compte de tout l'exposé technique dans la procédure d'opposition, ainsi que des motifs de rejet de l'opposition énoncés dans la décision attaquée pour examiner si ce moyen était produit tardivement. Le requérant a clairement expliqué les raisons pour lesquelles il n'avait pas été possible, en réponse à la décision de la division d'opposition, de poursuivre l'argumentation sur la base de l'usage antérieur public qui avait été invoqué en première instance, et pourquoi il fallait se fonder sur le nouvel usage antérieur public afin de pouvoir poursuivre l'examen des caractéristiques.

La chambre n'a pas été en mesure de constater un quelconque vice de procédure. L'opposant est certes tenu, en vertu de l'article 99(1), deuxième phrase et de la règle 55c) CBE, de produire dès que possible dans le délai d'opposition et conformément à l'article 114 CBE les moyens par lesquels il souhaite attaquer le brevet. Les moyens invoqués dans le délai d'opposition fixent non seulement le cadre de droit, mais également le cadre de fait dans lequel l'examen quant au fond de l'opposition devra en principe se dérouler (cf. G 9/91 et G 10/91, JO OEB 1993, 408, 414, point 6 des motifs). La règle selon laquelle il convient de produire l'ensemble des moyens durant le délai d'opposition vise pour l'essentiel, en concentrant la procédure, à permettre l'examen des faits qui mettent en péril la validité du brevet, puis le prononcé d'une décision, dans un délai raisonnable. Cette règle ne doit donc pas, le cas échéant, être appliquée de telle façon que l'on en contredirait le sens, à savoir qu'un opposant – désireux de ne pas prendre le risque d'un éventuel rejet de moyens produits tardivement – se verrait contraint de submerger la division d'opposition et son adversaire d'une masse de documents, même si cela se révélait ultérieurement inutile aux fins de la décision à rendre. C'est pourquoi, en cas d'usages antérieurs publics, dont plusieurs se sont produits avant la date de priorité, il peut être dans l'intérêt de la procédure, ainsi que de la partie

dem Prioritätstag bereits eine Vielzahl von einzelnen Vorbenutzungshandlungen stattgefunden habe, auch im Interesse der Gegenpartei sowie der entscheidenden Instanzen sinnvoller Verfahrensführung entsprechen, unter den Vorbenutzungshandlungen bestimmte auszuwählen und diese im einzelnen zu belegen. Dies schlieÙe ein, daß ein weiterer Vortrag nicht als verspätet zurückgewiesen werden dürfe, wenn sich später herausstelle, daß der ursprüngliche aus für die Partei nicht vorhersehbaren Gründen nicht zum Erfolg führen könne.

3. Verspätet vorgebrachte Beweismittel

In der Sache **T 259/94** reichten die Beschwerdeführer zwei Jahre nach Einlegung der Beschwerde neue Beweismittel ein; dabei handelte es sich um Dokumente, die allgemeines Fachwissen widerspiegeln, und Versuchsberichte. Der Beschwerdegegner erhob keine Einwände gegen deren Einführung in das Beschwerdeverfahren.

Die Kammer hielt sich gemäß dem Grundsatz "volenti non fit iniura" für befugt, verspätet vorgebrachte Beweismittel, gegen die der Patentinhaber/Beschwerdegegner keine Einwände erhob, zum Beschwerdeverfahren zuzulassen.

In der Sache **T 106/97** offenbarte die Entgegenhaltung den hohen Reinheitswert im Anspruch des Streitpatents nicht wörtlich; sie mußte aber mit den Augen eines Fachmanns gelesen werden, dem das vom Beschwerdeführer/Einsprechenden kurz vor der mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren angegebene Handbuch bekannt war. Der Beschwerdegegner beantragte, das Handbuch als verspätet vorgebracht unberücksichtigt zu lassen. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß ein hochrelevantes Handbuch, das allgemeines Fachwissen verkörpere, nicht als "verspätet vorgebracht" gelten könne.

4. Zurückverweisung an die erste Instanz

4.1 Sachentscheidung der Beschwerdekammern

In der Entscheidung **T 1060/96** hatte der Beschwerdeführer/Einsprechende im Beschwerdeverfahren ein Jahr vor der mündlichen Verhandlung ein Dokument E4 eingeführt, ohne daß der Beschwerdegegner Einwände gegen die Berücksichtigung des Dokuments erhoben hätte. Dieser verlangte jedoch, daß die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen werde.

should it transpire that for unforeseeable reasons the party's original one could not succeed.

3. Late-filed evidence

In **T 259/94** the appellants submitted new evidence – including documents reflecting common general knowledge and reports of tests – two years after filing the appeal. The respondent did not object to their introduction into the appeal proceedings.

The board held that in such circumstances the principle of "volenti non fit iniura" empowered it to admit the late-filed evidence.

In **T 106/97** the prior-art citation did not literally disclose the high purity value claimed in the patent in suit, but had to be read by a skilled person who was aware of the handbook which the appellant/opponent had cited only shortly before the oral proceedings on the appeal. The respondent asked that the handbook be disallowed as late-filed. The board held that a highly relevant handbook which constituted general technical knowledge could not be thus disregarded.

4. Remittal to the department of first instance

4.1 Decision on the merits by boards of appeal

In **T 1060/96**, a document (E4) had been submitted by the appellant/opponent during the appeal procedure and one year prior to oral proceedings. The respondent had not challenged consideration of the document. It did however ask that the case be remitted to the first-instance department.

adverse et de l'instance compétente, de choisir certains de ces usages et de les prouver de manière détaillée. Cela signifie qu'un nouveau moyen ne devra pas être rejeté au motif qu'il a été invoqué tardivement, lorsqu'il apparaît ultérieurement que le premier moyen ne pouvait pas aboutir pour des raisons que la partie concernée n'était pas en mesure de prévoir.

3. Preuves produites tardivement

Dans l'affaire **T 259/94**, le requérant avait produit de nouveaux éléments de preuve, soit en l'occurrence des documents reflétant les connaissances générales de l'homme du métier ainsi que des comptes rendus de tests, et ce deux ans après avoir formé le recours. L'intimé n'a pas contesté leur introduction dans la procédure de recours.

La chambre, appliquant le principe tiré de l'adage "volenti non fit iniura", a estimé qu'elle était fondée à admettre des preuves produites tardivement dans la procédure de recours, vu que le titulaire du brevet/intimé ne s'y était pas opposé.

Dans l'affaire **T 106/97**, le document cité de l'état de la technique ne divulguait pas littéralement la valeur de grande pureté selon la revendication du brevet en litige, mais devait être lu avec les yeux de l'homme du métier qui connaissait l'ouvrage cité par le requérant/opposant peu de temps avant la procédure orale au stade du recours. L'intimé a demandé que l'ouvrage ne soit pas pris en considération au motif qu'il avait été cité tardivement. La chambre a estimé au contraire que l'on ne saurait passer outre à un ouvrage très pertinent représentant les connaissances générales de l'homme du métier, au motif qu'il a été invoqué tardivement.

4. Renvoi à la première instance

4.1 Décision sur le fond par la chambre de recours

Dans la décision **T 1060/96**, un document E4 avait été introduit par la requérante/opposante pendant la procédure de recours un an avant la procédure orale. L'intimée n'avait pas contesté la prise en compte du document. Elle a toutefois demandé de renvoyer l'affaire devant la première instance.

Die Kammer hielt eine Zurückverweisung nicht für gerechtfertigt, weil der Beschwerdegegner über ein Jahr Zeit gehabt habe, das Dokument zu prüfen, dessen relevanter Teil technisch sehr einfach sei und lediglich die Lehre der bereits bekannten Dokumente bekräftige. Es handle sich daher, so die Kammer, nicht um eine neue Tatsache, die über die in der ersten Instanz geltend gemachten Tatsachen und Beweismittel hinausgehe. Das Patent wurde von der Kammer widerrufen.

F. Gebührenordnung

1. Zahlung von Gebühren

In der Sache **J 19/96** hatte der Anmelder die benannten Staaten einzeln angegeben und die entsprechenden Benennungsgebühren entrichtet; auf die Aufforderung nach Artikel 7 GebO hin gab er aber nicht an, für welche anderen Staaten die Zahlung bestimmt sei, sondern bekräftigte seinen Wunsch, die ursprünglichen einzelnen Benennungen beizubehalten. Die Kammer befand, daß es unter diesen Umständen anders als in **J 23/82** (ABI. EPA 1983, 127) nicht gerechtfertigt sei, daß das EPA entsprechend Artikel 9 (2) Satz 2 GebO vorgehe. Der Umstand, daß die Benennung der vom Anmelder ausdrücklich angegebenen Staaten aus rechtlichen Gründen nicht möglich sei, sei nicht mit dem Fall vergleichbar, daß der Anmelder nicht angegeben habe, wie ein nicht ausreichender Gesamtbetrag verwendet werden solle. Außerdem bezweifelte die Kammer, daß es generell möglich wäre, den Zweck einer Zahlung nach Ablauf der entsprechenden Frist rückwirkend zu dem Datum zu ändern, an dem die Zahlung vorgenommen wurde.

2. Maßgebender Zahlungstag

In der Sache **T 1130/98** wurde die Beschwerdegebühr irrtümlicherweise an das Deutsche Patent- und Markenamt überwiesen. Im Anschluß an die Entscheidung **T 45/94** entschied die Kammer, daß die zwischen dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Europäischen Patentamt bestehende Verwaltungsvereinbarung über den Zugang von Schriftstücken und Zahlungsmitteln vom 29. Juni 1981 (ABI. EPA 1981, 381) in der geänderten Fassung vom 13. Oktober 1989 (ABI. EPA 1991, 187) keine Rechtsgrundlage für die Anerkennung einer an das Deutsche Patent- und Markenamt gerichteten Zahlung als rechtzeitig eingegangene Beschwerdegebühr beim Europäischen Patentamt bot. Daher galt die Zahlungsfrist als nicht eingehalten.

The board found that remittal was not justified: the respondent had had over a year to study the document, and its relevant part was technically very simple and merely reinforced the teaching of known documents. So it was not a new fact which went beyond the facts, evidence and arguments put to the first-instance department. The board revoked the patent.

F. Rules relating to Fees

1. Payment of fee

In **J 19/96** the applicant had indicated the individual states he had designated, had paid the corresponding amount in designation fees, and, on invitation under Article 7 RFees, had not indicated other states for which the payment should be used but confirmed his wish to maintain the original express designations. Distinguishing **J 23/82** (OJ EPO 1983, 127), the Board held that it was not justified under these circumstances for the EPO to proceed according to Article 9(2), second sentence, RFees. The fact that the designation of the states expressly indicated by the applicant was not possible for legal reasons was not equivalent to the situation where the applicant had not specified how to apply an insufficient overall amount. Furthermore, the Board doubted whether it would generally be possible to change the purpose of a payment after expiry of the relevant time limit with retroactive effect to the date on which the payment was made.

2. Date of payment

In **T 1130/98** the appeal fee was transferred by mistake to the German Patent and Trade Mark Office. Following **T 45/94** the board decided that the Administrative Agreement between the German Patent and Trade Mark Office and the European Patent Office concerning procedure on receipt of documents and payments dated 29 June 1981 (OJ EPO 1981, 381) as amended on 13 October 1989 (OJ EPO 1991, 187) did not offer a legal basis for recognising that a payment made to the German Patent and Trade Mark Office was to be deemed an appeal fee received in good time by the European Patent Office. The time limit for payment was therefore deemed not to have been met.

La chambre a estimé que le renvoi n'était pas justifié car l'intimée avait disposé de plus d'un an pour étudier le document, dont la partie pertinente était d'une grande simplicité technique et ne faisait que renforcer l'enseignement des documents déjà connus. Il ne s'agissait donc pas, selon la chambre, d'un fait nouveau qui allait au-delà des faits et justifications évoqués en première instance. Le brevet a été révoqué par la chambre.

F. Règlement relatif aux taxes

1. Paiement de la taxe

Dans l'affaire **J 19/96**, le demandeur avait indiqué individuellement les Etats qu'il voulait désigner, avait acquitté les taxes de désignation correspondantes et, invité conformément à l'article 7 RRT à communiquer l'objet du paiement, n'avait pas indiqué d'autres Etats auxquels le paiement devait s'appliquer mais avait confirmé son souhait de maintenir chaque désignation initiale. S'écarter en cela de la décision qui avait été prise dans l'affaire **J 23/82** (JO 1983, 127), la chambre a jugé que dans ces conditions il n'était pas justifié que l'OEB procède comme prévu à l'article 9(2), deuxième phrase, RRT. Le cas dans lequel il n'est pas possible pour des raisons juridiques de désigner les Etats qui ont été expressément indiqués par le demandeur n'était pas assimilable au cas dans lequel le demandeur n'a pas spécifié comment doit être utilisé un montant total insuffisant. La chambre a en outre douté qu'il soit possible, d'une façon générale, de modifier l'objet d'un paiement après l'expiration du délai prescrit, et ce avec effet rétroactif à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué.

2. Date de paiement

Dans l'affaire **T 1130/98**, la taxe de recours avait été versée par erreur à l'Office allemand des brevets et des marques. Statuant dans la ligne de la décision **T 45/94**, la chambre a déclaré qu'il n'était pas possible, sur la base de l'accord administratif du 29 juin 1981 entre l'Office allemand des brevets et des marques et l'Office européen des brevets, relatif à la réception des documents et des moyens de paiement (JO OEB 1981, 381), tel que modifié le 13 octobre 1989 (JO OEB 1991, 187), d'assimiler un paiement adressé à l'Office allemand des brevets et des marques à une taxe de recours acquittée dans les délais auprès de l'Office européen des brevets. Il a donc été considéré que le délai de paiement n'avait pas été observé.

G. Prozeßhandlungen

1. Haupt- und Hilfsanträge

In der Sache **T 549/96** wurde der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung Gelegenheit gegeben, ihren Hauptantrag und ihre Hilfsanträge 1 und 2 zurückzunehmen, damit die Prüfungsabteilung ein Patent auf der Grundlage des dritten Hilfsantrags erteilen konnte. Die Beschwerdeführerin lehnte dies ab; ihrer Auffassung nach hätte der Anmelder nach dem Grundsatz des Verbots der reformatio in peius anstelle der Entscheidung auf Zurückweisung der Patentanmeldung eine Entscheidung auf Zulassung des dritten Hilfsantrags erhalten müssen, in der die Gründe für die Zurückweisung der übrigen Anträge dargelegt seien.

In diesem Zusammenhang wies die Kammer darauf hin, daß sich die Prüfungsabteilung bei der Entscheidung über eine Anmeldung nach Artikel 113 (2) EPÜ an die vom Anmelder gebilligte Fassung zu halten habe. Daraus folge, daß ein Anmelder am Ende der Verhandlung eindeutig angeben müsse, welche Fassung er vorschlage. Anderenfalls könne die Prüfungsabteilung nicht entscheiden, mit welcher Fassung sie die Bearbeitung fortsetzen solle. Versage ein Anmelder einem gewährrbaren Hilfsantrag seine Zustimmung – sei es durch ausdrückliche Ablehnung dieses Antrags oder durch das Festhalten an einem oder mehreren bevorzugten, aber nicht gewährrbaren Anträgen –, so sei die Prüfungsabteilung berechtigt, die Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ zurückzuweisen.

Die Kammer befand, daß im Einspruchsverfahren andere Regeln gälten als im Erteilungsverfahren. Im Einspruchsverfahren ergehe im Falle eines gewährrbaren Hilfsantrags eine Zwischenentscheidung nach Artikel 106 (3) EPÜ, wonach das europäische Patent die Erfordernisse des EPÜ erfülle; dabei würden die vom Patentinhaber vorgenommenen Änderungen berücksichtigt. In dieser Zwischenentscheidung müßten dann auch die Gründe aufgeführt sein, warum die früheren Anträge den Erfordernissen des Übereinkommens nicht genügt hätten. Der Zweck einer solchen Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren bestehe darin, dem Patentinhaber die weiteren Kosten für die Erfüllung der Form-erfordernisse nach Regel 58 (5) EPÜ zu ersparen, bevor endgültig über die Fassung entschieden sei, in der das Patent aufrechterhalten werden

G. Procedural steps

1. Main and auxiliary requests

At oral proceedings before the examining division in **T 549/96** the appellant was given the opportunity to withdraw his main request and his auxiliary requests 1 and 2, so as to allow the examining division to grant a patent on the basis of the third auxiliary request. The appellant refused and submitted that according to the principle of reformatio in peius the applicants should have received a decision allowing the third auxiliary request while explaining the grounds on which the other requests were refused, instead of a decision to refuse the patent application.

In this context the board noted that Article 113(2) EPC required the examining division to decide upon an application only in the text agreed by the applicant. It followed therefrom that an applicant had to indicate clearly at the end of the proceedings which text he wished to be used. Otherwise the examining division would be unable to decide which version should be the basis for its proceedings. If an applicant failed to indicate his approval of the text of an allowable subsidiary request, eg by express disapproval or by maintaining one or more unallowable higher-preference requests, the examining division could refuse the application under Article 97(1) EPC.

The board noted that the situation in opposition proceedings differed from that in grant proceedings. In the case of an allowable auxiliary request in opposition proceedings an interlocutory decision was taken under Article 106(3) EPC to the effect that the European patent met the requirements of the EPC, account being taken of the amendments made by the patent proprietor. This interlocutory decision then also had to include the reasons why the preceding requests did not meet the requirements of the Convention. The purpose of such an interlocutory decision in opposition proceedings was to save the proprietor the further costs of fulfilling the formal requirements under Rule 58(5) EPC before there was a final decision on the version in which the patent could be maintained. No comparable situation existed in grant proceed-ings. On the contrary, in ex parte

G. Actes de procédure

1. Requête principale et requêtes subsidiaires

Dans l'affaire **T 549/96**, il avait été offert au requérant la possibilité, lors de la procédure orale qui s'était tenue devant la division d'examen, de retirer sa requête principale et ses requêtes subsidiaires 1 et 2, de façon à permettre à la division d'examen de délivrer un brevet sur la base de la troisième requête subsidiaire. Le requérant avait refusé, alléguant qu'en vertu du principe de la reformatio in peius, au lieu de voir rejeter sa demande de brevet, le demandeur aurait dû obtenir une décision faisant droit à sa troisième requête subsidiaire, tout en expliquant pour quels motifs les autres requêtes avaient été rejetées.

La chambre a relevé à ce propos qu'en application de l'article 113(2) CBE, la division d'examen ne doit prendre de décision sur la demande que dans le texte accepté par le demandeur. Il s'ensuit que le demandeur doit clairement indiquer à la fin de la procédure quel texte il propose, faute de quoi la division d'examen ne pourrait pas décider quelle version retenir. Si un demandeur n'a pas donné son accord sur un texte correspondant à une requête subsidiaire admissible, du fait par exemple qu'il a marqué expressément son désaccord ou a maintenu une ou plusieurs requêtes non admissibles auxquelles il donne la priorité, la division d'examen peut rejeter la demande en vertu de l'article 97(1) CBE.

La chambre a fait observer que dans la procédure d'opposition, la situation n'est pas la même que dans la procédure de délivrance. Selon la chambre, lorsqu'une requête subsidiaire est admissible dans la procédure d'opposition, il est rendu au titre de l'article 106(3) CBE une décision intermédiaire constatant que le brevet européen répond aux conditions requises par la CBE, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet. Cette décision intermédiaire doit également préciser pour quels motifs les requêtes précédentes ne satisfaisaient pas aux conditions requises par la Convention. La décision intermédiaire rendue dans le cadre de la procédure d'opposition vise à permettre au titulaire du brevet de faire l'économie des autres frais qu'il devrait sinon supporter pour satisfaire aux conditions de forme prévues à la règle 58(5) CBE avant

könne. Im Erteilungsverfahren sei die Lage nicht vergleichbar. Vielmehr gelte in einseitigen Beschwerdeverfahren der Grundsatz der Prüfung von Amts wegen. Bis zur Erteilungsphase müsse gewährleistet sein, daß die Patentierungserfordernisse erfüllt seien. Eine Zwischenentscheidung, wonach eine bestimmte Fassung der Anmeldung die Erfordernisse des Übereinkommens erfülle, liefe diesem Zweck zuwider. Außerdem verwies die Kammer auf die Rechtsauskunft Nr. 15/98 (ABI. EPA 1998, 113).

2. Zulässigkeit

Die Beschwerdeführerin hatte im Fall **T 382/96** zehn Hilfsanträge mit Vorschlägen für geänderte Anspruchsfassungen eingereicht. Einige dieser Hilfsanträge beinhalteten nur pauschal bezeichnete, sprachlich nicht formulierte Alternativen, deren genauere Spezifizierung bezüglich eines der Hilfsanträge sogar einer Rücksprache mit der Kammer vorbehalten sein sollte. Es handelte sich dabei um insgesamt 400 alternative Anspruchsfassungen.

Die Kammer hob hervor, daß ein Grundprinzip des europäischen Patentrechts sei, daß die Anmelderin – im Einspruchsverfahren die Patentinhaberin – die Verantwortung für die Festlegung des Patentgegenstandes trägt. Dies drückt sich im EPÜ beispielsweise in den Bestimmungen der Regel 51 (4) bis (6) EPÜ und der Regel 58 (4), (5) EPÜ aus. Diese Verantwortung kann die Anmelderin/Patentinhaberin nicht durch die Vorlage einer Unzahl von Anträgen, noch weniger von nicht ausformulierten Antragsvarianten de facto auf das Europäische Patentamt und gegebenenfalls andere Verfahrensbeteiligte abwälzen. Nach Auffassung der Kammer handelt es sich bei einer derartigen Vorgangsweise um einen Verfahrensmißbrauch, weil damit das Europäische Patentamt und gegebenenfalls andere Verfahrensbeteiligte unverhältnismäßig mit sie nicht originär betreffenden Aufgaben belastet werden und ein ordnungsgemäßer prozeduraler Ablauf somit behindert ist. Die entsprechenden Hilfsanträge wurden wegen fehlender sprachlicher Konkretisierung als unzulässig zurückgewiesen, weil sie den Umfang nicht angeben, in dem die Änderung/Aufhebung der angefochtenen Entscheidung beantragt wird (s. Regel 64 b) EPÜ).

appeal proceedings the principle of examination ex officio applied. Up to the grant stage it had to be ensured that the conditions for patentability were met. An interlocutory decision, stating that the application in a certain version met the requirements of the Convention, would be in conflict with this purpose. The board drew attention to Legal Advice No. 15/98 (OJ EPO 1998, 113).

2. Admissibility

The appellant in **T 382/96** had filed ten auxiliary requests featuring proposals for amending the claims. Some of these auxiliary requests contained no more than broadly outlined alternatives with no proper verbal formulation, and one of the requests was even said to require consultation with the board before it could be more accurately defined. There were a total of 400 alternative versions for the claims.

The board stressed that one of the fundamental principles of European patent law was that responsibility for defining the subject-matter of a patent rested with the applicant (in opposition proceedings the proprietor). That was clear for example from the provisions of Rule 51(4) to (6) and Rule 58(4) and (5) of the Convention. The applicant/proprietor could not offload this responsibility de facto on to the European Patent Office or any other parties to the proceedings by filing a multitude of requests, let alone incompletely formulated request variants. In the board's view, doing so constituted an abuse of procedure, as it overburdened the European Patent Office and any other parties to the proceedings with work not originally theirs to perform and thereby hampered the orderly conduct of proceedings. The auxiliary requests in question were rejected as inadmissible for lack of concrete verbal form because they did not identify the extent to which amendment/cancellation of the impugned decision was requested (see Rule 64(b) EPC).

que soit rendue une décision finale sur le texte dans lequel le brevet peut être maintenu. Pour la chambre, il n'existe pas de situation comparable dans la procédure de délivrance. Au contraire, le principe de l'examen d'office s'applique dans la procédure de recours ex parte. Il y a lieu de veiller jusqu'à la délivrance à ce qu'il soit satisfait aux conditions requises pour la brevetabilité, ce qui ne pourrait être le cas s'il était rendu une décision intermédiaire dans laquelle il serait constaté qu'un texte donné de la demande satisfait aux conditions requises par la Convention. La chambre a attiré l'attention sur le renseignement juridique n° 15/98 (JO OEB 1998, 113).

2. Recevabilité

Dans l'affaire **T 382/96**, le requérant avait déposé dix requêtes subsidiaires, dans lesquelles il proposait des textes modifiés des revendications. Certaines de ces requêtes subsidiaires comprenaient des variantes qui n'étaient pas expressément formulées, mais uniquement présentées globalement, et même, pour l'une des requêtes, qui ne devaient être indiquées plus précisément qu'après consultation de la chambre. Il était proposé au total 400 textes différents des revendications.

La chambre a souligné qu'en vertu d'un principe fondamental du droit européen des brevets, c'est au demandeur ou, dans la procédure d'opposition, au titulaire du brevet qu'il incombe de déterminer l'objet du brevet, comme le montrent par exemple les dispositions des règles 51(4), (5) et (6) et 58(4) et (5) CBE. Le demandeur/titulaire du brevet ne saurait rejeter en fait cette responsabilité sur l'Office européen des brevets, voire sur d'autres parties à la procédure, en présentant une multitude de requêtes, et encore moins en ne formulant pas suffisamment les différentes variantes des textes proposés dans ces requêtes. De l'avis de la chambre, une telle façon de procéder constitue un abus de procédure, car l'Office européen des brevets et, le cas échéant, d'autres parties à la procédure se voient submergés par des tâches qui ne leur incombent pas vraiment, ce qui fait obstacle au bon déroulement de la procédure. Les requêtes subsidiaires correspondantes n'ayant pas été formulées concrètement, elles ont été rejetées comme irrecevables, au motif qu'elles n'indiquaient pas la mesure dans laquelle la modification ou la révocation de la décision attaquée était demandée (cf. règle 64 b) CBE).

H. Beweisrecht

1. Zulässigkeit von Beweismitteln

In **T 142/97** (ABI. EPA 2000, 358) entschied die Kammer, ein Organ des EPA sei grundsätzlich verpflichtet, sich von der Relevanz vorgelegter Beweismittel zu überzeugen, bevor es über deren Annahme oder Ablehnung entscheide. Nur bei Vorliegen besonderer Umstände könne eine Prüfung auf Relevanz entbehrlich sein.

Im vorliegenden Fall stützte die Einspruchsabteilung die Ablehnung der vorgelegten Beweisangebote jedoch auf bloße Vermutungen zu deren Inhalt und unterließ es, von den angebotenen Beweisen und ihrer Verbindung mit den Umständen der Vorbenutzung überhaupt Kenntnis zu nehmen, ohne daß, wie vorstehend ausgeführt, Umstände vorlagen, die eine Prüfung auf Relevanz entbehrlich gemacht hätten. Die Weigerung einer Einspruchsabteilung, rechtzeitig vorgelegte Beweismittel (wie z. B. Zeugenbeweis und Einnahme des Augenscheins) in Betracht zu ziehen, stellte demnach eine Verletzung der grundlegenden Rechte einer Partei auf freie Wahl der Beweismittel und rechtliches Gehör dar (Artikel 117 (1) und 113 (1) EPÜ).

2. Beweiswürdigung

Im nationalen Verfahren vor dem niederländischen Landgericht und dem niederländischen Berufungsgericht wurden mehrere Zeugen gehört und von beiden Beteiligten Schriftsätze eingereicht. Zur Überzeugung des niederländischen Berufungsgerichts gab es keine lückenlose Beweiskette, der zufolge die angebliche Vorbenutzung tatsächlich vor dem Prioritätstag des angefochtenen Patents stattfand. Nach Würdigung der Feststellungen des niederländischen Berufungsgerichts entschied die Kammer im Verfahren **T 665/95**, daß keine weiteren Ermittlungen erforderlich seien und sie sich der Schlußfolgerung des niederländischen Berufungsgerichts anschließen könne; folglich sei der Gegenstand des erteilten Anspruchs im Gegensatz zu den Feststellungen in der angefochtenen Entscheidung der Einspruchsabteilung als neu anzusehen.

Als Beweis für die Behauptung, daß ein bestimmtes in einem Katalog beschriebenes Gerät der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag zugänglich war, genügt es nach Auffassung der Kammer in der Entscheidung **T 48/96** nicht nachzuweisen, daß der Katalog

H. Law of evidence

1. Admissibility of evidence

In **T 142/97** (OJ EPO 2000, 358) the board decided that EPO departments must ascertain the relevance of evidence submitted to them before deciding to admit or reject it. Only in exceptional circumstances need they not do so.

In the case in point, however, the opposition division based its refusal of the offers to present evidence on mere conjecture as to its content, and failed even to take cognisance of the evidence tendered and its connection with the circumstances of the prior use, although there were no circumstances which would have made examination as to relevance dispensable. An opposition division's refusal to consider evidence filed in due time (eg witness testimony or inspection) thus infringes a party's fundamental rights to free choice of evidence and to be heard (Articles 117(1) and 113(1) EPC).

2. Evaluation of evidence

In national proceedings before the Dutch District Court and Court of Appeal, several witnesses were heard, and written statements were introduced from both parties. The Dutch Court of Appeal could not establish an uninterrupted chain of proof that the alleged public prior uses had indeed taken place before the priority date of the contested patent. After evaluating the Dutch Appeal Court's findings, the board's judgment in **T 665/95** was that no further investigations were necessary and that the conclusion of the Dutch Appeal Court could be followed, with the consequence that the subject-matter of the granted claim 1, contrary to the impugned decision of the opposition division, was considered to be novel.

In **T 48/96** the board stated that, in order to prove the allegation that a particular apparatus described in a catalogue had been available to the public before the priority date, it was not sufficient to show that the catalogue had been published on time,

H. Droit de la preuve

1. Recevabilité des moyens de preuve

Dans l'affaire **T 142/97** (JO OEB 2000, 358), la chambre a jugé qu'une instance de l'OEB est tenue de s'assurer de la pertinence des mesures d'instruction demandées, avant de les ordonner ou de les refuser. Seule l'existence de circonstances particulières peut rendre inutile un tel examen.

Or, en l'espèce, la division d'opposition avait rejeté l'offre de preuve en se fondant sur de simples présomptions quant à leur contenu et avait omis de prendre connaissance des preuves proposées ainsi que de leur lien avec les circonstances de l'usage antérieur, sans qu'il existe, comme indiqué plus haut, des circonstances qui auraient rendu inutile tout examen de leur pertinence. Le refus d'une division d'opposition de prendre en considération les moyens de preuve présentés en temps utile (tels que la preuve par témoins et la descente sur les lieux) constitue donc une violation des droits fondamentaux d'une partie de choisir librement ses moyens de preuve et d'être entendue (article 117(1) et 113(1) CBE).

2. Appréciation des moyens de preuve

Dans une procédure nationale devant le tribunal de district et la cour d'appel des Pays-Bas, plusieurs témoins avaient été entendus et les deux parties à ces procédures avaient produit un exposé écrit. La cour d'appel néerlandaise n'avait pas été en mesure d'établir un enchaînement ininterrompu de preuves démontrant que l'usage antérieur public qui était allégué avait bien eu lieu avant la date de priorité du brevet contesté. Après avoir apprécié les conclusions de la cour d'appel néerlandaise, la chambre a estimé dans l'affaire **T 665/95** qu'il n'était pas nécessaire d'effectuer des recherches supplémentaires et qu'elle pouvait suivre les conclusions de la cour d'appel néerlandaise, si bien que contrairement à ce qu'avait énoncé la division d'opposition dans la décision contestée, l'objet de la revendication 1 selon le brevet tel que délivré a été jugé nouveau.

Dans la décision **T 48/96**, pour prouver l'allégation qu'un certain appareil, décrit dans un catalogue, était accessible au public avant la date de priorité, il ne suffit pas, selon la chambre, de démontrer que le catalogue a été publié à temps, parce que

fristgerecht veröffentlicht wurde, weil allein die Angabe in einem Katalog keinen eindeutigen Beweis darstellt, daß das beschriebene Produkt tatsächlich jedermann zugänglich war; so könnte es etwa bei der Veröffentlichung eine Verzögerung gegeben haben. Für die Kammer blieb dies zweifelhaft. Folglich hat sie die mit einem Datum versehenen Kopien von Katalogseiten nicht als ausreichenden Beweis für die öffentliche Zugänglichmachung anerkannt.

In Anwendung des Grundsatzes der "freien Beweiswürdigung" erachtete die Kammer in **T 212/97** die behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen als nicht ausreichend bewiesen.

Um die angebliche offenkundige Vorbenutzung zu beweisen, hatte der Beschwerdeführer (Einsprechender) Tatsachen vorgebracht, die auf dem Hörensagen basierten. Der Beschwerdeführer wurde mehrmals auf die mangelhafte Beweislage für die behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen hingewiesen. Zeugen wurden von ihm nicht benannt. Die vom Einsprechenden vorgelegten Erklärungen hätten nicht den Charakter von eidesstattlichen Erklärungen, da sie lediglich auf die Strafbarkeit einer Falschaussage nach amerikanischem Recht verwiesen. Die wesentlichen Aussagen seien solche aus zweiter Hand, so daß diese Personen entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung auch als Zeugen nicht in Betracht kämen. Behauptete offenkundige Vorbenutzungen seien aber von einer Einsprechenden möglichst lückenlos glaubhaft zu machen.

3. Maßstab bei der Beweiswürdigung

Im Verfahren **T 890/96** ging es um die Würdigung des Stands der Technik, d. h. eines Vortrags von Dr. H. Die Kammer führte aus, daß der Stand der Technik nur auf Beweismittel gestützt werden könne, die zweifelsfrei zeigten, daß eine bestimmte Offenbarung der Öffentlichkeit zugänglich gewesen sei und daher zum Stand der Technik gehöre. Im vorliegenden Fall wurde bestritten, daß eine ganz spezielle Information zum Stand der Technik gehört. Da es keine nachgeprüfte Mitschrift von dem Vortrag gab, reduzierte sich die Frage darauf, ob diese Information in dem Vortrag erwähnt worden sei oder ob die Zuhörer dies so aufgefaßt hatten.

Das einzige in diesem Zusammenhang vorgelegte Beweismittel war die Druckschrift D3, in der erklärt

because a mere indication in a catalogue did not constitute absolute proof that the described product had in fact been available to anybody; for example, there could have been a delay. In this case, the board felt there was an element of doubt. It therefore decided not to accept copies of pages from a catalogue bearing a date as sufficient proof of availability to the public.

Applying the principle of the "unfettered consideration of evidence", the board in **T 212/97** found the alleged public prior uses to be insufficiently proven.

To prove the alleged public prior use, the appellants (opponents) had cited facts based on hearsay. The appellants' attention had been drawn several times to the inadequacy of the evidence for the alleged prior uses. They failed to cite any witnesses. Their submissions as opponents lacked the character of an affidavit, since they merely referred to the consequences under US criminal law of making false statements. The crucial statements were of a second-hand nature; therefore these persons, too, contrary to what the appellants maintained in the oral proceedings, could not be considered as possible witnesses. However, where public prior use was alleged, opponents had to do everything they could to provide satisfactory evidence.

3. Standard of proof

Case **T 890/96** dealt with the evaluation of the prior art, ie a lecture given by Dr H. The board said that prior art could only be based on evidence which showed, beyond reasonable doubt, that a particular disclosure was available to the public and thus had become part of the state of the art. In the case in point it was disputed that a very specific item of information formed part of the prior art. Since no verified transcripts of what was actually delivered orally were available, the question boiled down to whether this information was mentioned in the lecture or whether the audience was aware of it.

The only evidence provided in this respect was D3, declaring that the content of D1 corresponded with that

la seule indication dans un catalogue ne constitue pas une preuve absolue que le produit décrit est en fait accessible à toute personne ; il pourrait par exemple exister un retard. Pour la chambre un doute subsistait en l'espèce. Par conséquent, la Chambre n'a pas accepté les copies de pages d'un catalogue portant une date inscrite comme une preuve suffisante en soi pour démontrer l'accessibilité au public.

En application du principe de la "libre appréciation des preuves", la chambre a estimé dans l'affaire **T 212/97** que les utilisations antérieures publiques qui avaient été invoquées n'étaient pas suffisamment prouvées.

Pour prouver le prétendu usage antérieur public, le requérant (opposant) avait invoqué des faits fondés sur des oui-dire. Son attention a été attirée à plusieurs reprises sur l'insuffisance des preuves produites à l'appui de l'usage antérieur public en question. Le requérant n'avait pas cité de témoins. En outre, ses déclarations n'avaient pas le caractère de déclarations faites sous la foi du serment, vu qu'elles se bornaient à mentionner le caractère répréhensible du faux témoignage au regard du droit américain. Les principaux témoignages étaient indirects, si bien que contrairement à l'avis du requérant, l'audition en tant que témoins à la procédure orale des personnes concernées n'entraînait pas en ligne de compte. Or, un usage antérieur public allégué doit être présenté par un opposant de manière aussi vraisemblable que possible.

3. Degré de conviction de l'instance

L'affaire **T 890/96** portait sur l'appréciation de l'état de la technique, en l'occurrence un exposé du Dr. H. La chambre a déclaré que l'état de la technique pouvait uniquement être fondé sur des preuves qui montraient au-delà de tout doute raisonnable qu'une divulgation donnée était accessible au public et faisait ainsi partie de l'état de la technique. En l'espèce, il était contesté qu'une information particulière fût comprise dans l'état de la technique. En l'absence de toute transcription vérifiée de ce qui avait été effectivement exposé oralement, la question se résumait à celle de savoir si cette information avait été mentionnée dans l'exposé ou si l'auditoire en avait eu connaissance.

La seule preuve fournie à cet égard était le document D3, qui indiquait que le contenu de D1 correspondait à

wurde, daß der Inhalt von D1 dem des Vortrags entspreche. Daß die Druckschrift D1 und der mündliche Vortrag identisch seien, war D3 nicht zu entnehmen, was vom Beschwerdegegner auch eingeräumt wurde. Die Kammer wertete das einzige in diesem Zusammenhang vorgelegte Beweismittel, D3, als ausreichenden Beweis dafür, daß der wesentliche Gehalt von D1 dem des Vortrags entspreche. Worum es aber ging, war die Frage, ob eine ganz spezielle Information entweder zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns gehörte oder der Öffentlichkeit bei diesem Vortrag zugänglich gemacht worden ist. Der Beschwerdegegner legte hierfür keinerlei Beweis vor. Aus diesen Gründen gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß diese Information nicht zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns gehört.

Als einziger Beweis dafür, daß diese Information in dem Vortrag erwähnt worden war, wurde die Druckschrift D3 vorgelegt, in der Dr. H. erklärte, daß der Inhalt von D1 dem des Vortrags entspreche. Bei der Bewertung dieser allgemeinen Aussage berücksichtigte die Kammer, daß die Zuhörer keine Wissenschaftler waren, so daß die chemische Zusammensetzung der betreffenden Produkte für den Vortrag nur marginale Bedeutung hatte. Folglich könne die spezielle Information nicht als wesentlicher Punkt des Vortrags gelten. Daher sei nicht zweifelsfrei bewiesen, daß während des Vortrags ein in diesem Zusammenhang unwesentliches Merkmal erwähnt worden sei.

In **T 348/94** war der 31. März 1987 der Prioritätstag des Streitpatents. Das Dokument (m) wurde am 1. April 1987 veröffentlicht. Der Einsprechende führte aus, daß das Dokument (m) den auf der Konferenz im Juni 1986 gehaltenen Vortrag wiedergebe.

Entgegen der Behauptung des Einsprechenden war für die Kammer nicht zweifelsfrei erwiesen, daß der technische Inhalt des auf der Konferenz gehaltenen Vortrags tatsächlich **in allen Einzelheiten** dem zehn Monate später als Dokument (m) in den Konferenzberichten veröffentlichten Artikel entsprach. Die Kammer entschied, daß man – bis zum Beweis des Gegenteils – nicht davon ausgehen könne, daß eine schriftliche Veröffentlichung, die auf einer einige Zeit vorher in einer öffentlichen Sitzung vorgetragenen Abhandlung basieren soll, mit der mündlichen Offenbarung identisch ist, sondern zusätzliche Informationen enthalten

of the lecture. D3 could not be understood as explaining that the written document D1 and the oral presentation in the lecture were identical, which was also conceded by the respondent. The board accepted the only evidence provided in this respect, D3, as sufficient evidence that the essence of D1 corresponded with that of the lecture. However, the issue at stake was whether or not a very specific item of information was either common general knowledge of those skilled in the art or was made available to the public at the said lecture. The respondent did not provide any evidence showing this. For these reasons the board concluded that the information did not form part of the common general knowledge of those skilled in the art.

As for the mention of this information in the lecture, the only evidence provided was D3, in which Dr H. stated that the content of D1 corresponded with that of the lecture. Evaluating the bearing of this general statement, the board noted that the members of the audience were not scientists, so that the chemical composition of the products concerned was beyond the essence of the lecture. It followed that the specific information could not be considered an essential feature of the lecture. Therefore, it was not proven beyond reasonable doubt that during the lecture a feature had been mentioned which in this context was not essential.

In **T 348/94**, the priority date of the patent in suit was 31 March 1987. Document (m) was published on 1 April 1987. The opponent argued that document (m) was a report of a lecture presented at a conference in June 1986.

Contrary to the opponent's allegation, the board said it had not been proven beyond reasonable doubt that the technical contents of the oral presentation at the conference corresponded **in all details** to the relevant article published 10 months later in the conference proceedings as document (m). Unless there was proof to the contrary, a written publication, supposedly based on a paper previously read at a public meeting held some time earlier, could not be assumed to be identical to what was disclosed orally but might contain additional information. As to the extent of the oral disclosure at the 1986 conference, the burden of proof

celui de l'exposé. Le document D3 ne pouvait pas être compris comme signifiant que le document écrit D1 et l'exposé oral étaient identiques, ce que l'intimé a également reconnu. La chambre a admis que la seule preuve fournie à cet égard, à savoir D3, était suffisante pour prouver que le contenu de D1 correspondait dans son essence au contenu de l'exposé. Cependant, la question était de savoir si une information très particulière faisait ou non partie des connaissances générales de l'homme du métier ou si elle avait été rendue accessible au public à l'occasion de cet exposé. L'intimé n'a fourni aucun élément de preuve à cet égard. C'est pourquoi la chambre a conclu que cette information ne faisait pas partie des connaissances générales de l'homme du métier.

Quant à la question de savoir si cette information avait été mentionnée lors de l'exposé, la seule preuve produite était le document D3, dans lequel le Dr. H. avait déclaré que le contenu de D1 correspondait à celui de l'exposé. Lorsqu'elle a apprécié la portée d'une telle affirmation générale, la chambre a considéré que compte tenu du public auquel l'exposé avait été destiné, à savoir des non-scientifiques, la composition chimique des produits concernés ne faisait pas partie de l'essence même de l'exposé. Il s'ensuit que cette information particulière ne pouvait pas être considérée comme une caractéristique essentielle de l'exposé. Il n'était donc pas prouvé au delà de tout doute raisonnable qu'une caractéristique non essentielle dans ce contexte, avait été mentionnée au cours de l'exposé.

Dans l'affaire **T 348/94**, le brevet en cause avait pour date de priorité le 31 mars 1987. Le document (m) avait été publié le 1^{er} avril 1987. L'opposant avait soutenu que le document (m) rendait compte de l'exposé présenté lors d'une conférence en juin 1986.

Contrairement à ce qu'a allégué l'opposant, la chambre a déclaré qu'il n'avait pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que le contenu technique de l'exposé présenté oralement lors de la conférence correspondait effectivement dans **tous ses détails** à l'article publié 10 mois plus tard en tant que document (m) dans les actes de la conférence. La chambre a jugé qu'en l'absence de preuve du contraire, une publication écrite censée être basée sur un document lu lors d'une réunion publique qui a eu lieu quelque temps auparavant ne pouvait pas être considérée comme identique à ce qui avait été divulgué oralement, mais était susceptible de

könnte. Hinsichtlich des Umfangs der mündlichen Offenbarung auf der Konferenz 1986 liege die Beweislast beim Einsprechenden. Angesichts der Tatsache, daß der Einsprechende keinen Beweis beigebracht habe, der diese Zweifel hätte ausräumen können, gehöre Dokument (m) nicht zum Stand der Technik und werde daher nicht berücksichtigt.

4. Beweislast

Gemäß Regel 78 (2), 2. Halbsatz EPÜ (früher Regel 78 (3)), muß im Zweifel das Europäische Patentamt den Tag des Zugangs beweisen. Nach der Entscheidung **T 247/98** sind bei der Bestimmung der Bedeutung des Tatbestandsmerkmals "im Zweifel" in der deutschen Fassung der Regel 78 (2) EPÜ die französische und die englische Fassung dieser Regel zu beachten, die einen Streitfall voraussetzen ("en cas de contestation" bzw. "in the event of any dispute").

Aus allgemeinen Grundsätzen über die Darlegungslast der Parteien folgt, daß eine Partei, die sich auf die Anwendung einer für sie günstigen gesetzlichen Regelung berufen will, einen diese Anwendung rechtfertigenden Sachverhalt darzulegen hat, selbst wenn sie für diesen Sachverhalt letztlich nicht die Beweislast trägt. Die Tatsache, daß das Europäische Patentamt in einem Zweifel im Sinne von Regel 78 (2) EPÜ, d. h. im Streitfall, die Beweislast für den Tag des Zugangs trägt, bedeutet darüber hinaus nicht, daß eine Partei, die sich auf den verspäteten Eingang eines Schriftstückes des Amtes bei ihr selbst berufen will, keinerlei Verpflichtung hätte, zur Aufklärung von Umständen beizutragen, die in ihrer eigenen Sphäre liegen, sondern sich gewissermaßen zurücklehnen und abwarten könne, ob es dem Europäischen Patentamt wohl gelingt herauszufinden, wann das Schriftstück bei ihr eingegangen ist. Ein Zweifel im Sinne dieser Vorschrift wird daher erst begründet, wenn geltend gemacht wird, ein Schriftstück sei tatsächlich später als zehn Tage nach dem Datum der Abgabe per Post zugegangen.

Nach alledem reicht im vorliegenden Fall die Tatsache allein, daß Rückschein und Empfangsbescheinigung des damaligen Vertreters der Beschwerdeführerin sich nicht in der Akte befinden, nicht aus, um im Sinne von "dispute" bzw. "contestacion" gemäß Regel 78 (2) EPÜ einen Zweifel daran zu begründen, daß die Entscheidung innerhalb von zehn

still rested on the opponent. Since the opponent had not produced any evidence which could have helped to overcome these doubts, document (m) did not form part of the state of the art, and was therefore disregarded.

4. Burden of proof

According to the German version of Rule 78(2), second clause, EPC (formerly Rule 78(3)), the EPO must, "im Zweifel", establish the date on which the letter was delivered to the addressee. In **T 247/98** the board decided that, when establishing the meaning of the term "im Zweifel" in the German version of Rule 78(2) EPC, account should be taken of the French and English versions, which assumed that there was a dispute ("en cas de contestation", "in the event of any dispute").

From the general principles concerning the burden of presentation which fell on the parties, it followed that a party seeking the application of a legal provision favourable to its interests had to set out the facts justifying such application, even if it did not ultimately bear the burden of proof for those facts. Although, in the event of a dispute within the meaning of Rule 78(2) EPC, the burden of proof for the date of delivery fell on the European Patent Office, this could not be taken to mean that a party wishing to rely on the late delivery of a letter from the Office had no obligation to contribute to the clarification of circumstances within its own sphere of activity but could sit back, as it were, and wait to see whether the Office succeeded in ascertaining when the letter had been delivered to the party. A dispute ("Zweifel" in the German version) within the meaning of this rule could only arise if it was maintained that a letter had in fact been received more than ten days following its posting.

Having regard to the above, in the case in point the mere absence from the file of the advice of delivery and of the receipt from the appellants' then representative did not constitute a sufficient basis for a dispute ("Zweifel" or "contestacion") under Rule 78(2) EPC over whether the decision had been delivered to the appellants' then representative within ten

contenir des informations supplémentaires. S'agissant de l'étendue de la divulgation orale effectuée lors de la conférence de 1986, la charge de la preuve incombait à l'opposant. Vu que ce dernier n'avait produit aucune preuve appropriée pour dissiper ces doutes, le document (m) ne faisait pas partie de l'état de la technique ; il n'a donc pas été pris en considération.

4. Charge de la preuve

Conformément à la règle 78(2), deuxième membre de phrase CBE (ancienne règle 78(3)), il incombe à l'Office européen des brevets, en cas de contestation, d'établir la date de la remise d'une lettre à son destinataire. Selon la décision **T 247/98**, pour déterminer le sens de l'expression "im Zweifel" figurant dans la version allemande de cette règle, il y a lieu de prendre en considération les textes anglais et français de la règle 78(2) CBE, qui impliquent l'existence d'un litige ("en cas de contestation" et "in the event of any dispute").

Il ressort des principes généraux relatifs à la charge de l'allégation qu'une partie qui désire se prévaloir de l'application d'une disposition juridique qui lui est favorable est tenue de présenter des faits qui justifient l'application de la disposition en question, même si, en définitive, elle n'en a pas la charge de la preuve. Le fait qu'il incombe à l'Office européen des brevets, en cas de litige au sens de la règle 78(2) CBE, d'établir la date de la remise d'une lettre à son destinataire ne signifie pas qu'une partie qui désire faire valoir qu'une lettre de l'Office lui est parvenue tardivement ne soit pas tenue de contribuer à clarifier les faits qui la concernent personnellement, et puisse rester passive en attendant que l'Office parvienne à établir la date à laquelle elle a reçu la lettre en question. Une contestation au sens de cette disposition n'est donc justifiée que si la partie concernée fait valoir qu'une lettre lui est effectivement parvenue plus de dix jours après la date à laquelle elle a été remise à la poste.

Par conséquent, le seul fait que l'avis de réception et le récépissé de l'ancien mandataire du requérant ne figuraient pas au dossier, ne suffisait pas, en l'espèce, pour contester au sens de la règle 78(2) CBE que la décision ait été remise au mandataire dans les dix jours à compter de sa remise à la poste. L'on sait bien que les avis de réception et les récépissés

Tagen nach ihrer Aufgabe zur Post dem damaligen Vertreter der Beschwerdeführerin zugegangen ist. Es ist bekannt, daß sowohl Rückscheine als auch Empfangsbescheinigungen nicht in allen Fällen an das Amt zurückgeschickt werden, so daß ihr Nichtvorhandensein in der Akte nicht per se bedeutet, daß ein Zustellungsfehler vorliegt. Daher begründet allein das bloße Fehlen von Rückschein und Empfangsbescheinigung in der Akte noch keinen Zweifel im Sinne dieser Regel.

Tatsachen, die eigene Handlungen einer Partei betreffen oder die Gegenstand der eigenen Wahrnehmung einer Partei sind, könnten im Verfahren vor dem EPA von dieser Partei jedenfalls dann nicht mit "Nichtwissen" bestritten werden, wenn es an sich Sache dieser Partei ist, den Sachverhalt darzulegen.

I. Vertretung

1. Bestellung eines gemeinsamen Vertreters

In der Sache **J 10/96** befand die Juristische Beschwerdekammer folgendes: Legt ein von mehreren Anmelder gemeinsam bestellter zugelassener Vertreter sein Mandat im Laufe des Verfahrens nieder, so ist das in Regel 100 (2) Satz 2 EPÜ dargelegte Verfahren zu befolgen, wonach das EPA die Anmelder auffordert, innerhalb von zwei Monaten einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen. Wird dieser Aufforderung nicht entsprochen, so ist das EPA berechtigt, den gemeinsamen Vertreter selbst zu bestimmen.

2. Allgemeine Vollmachten

In der Sache **J 17/98** hatte die Juristische Beschwerdekammer darüber zu befinden, ob Mitteilungen, daß Anmeldungen als zurückgenommen gelten, den Anmeldern richtig zugestellt wurden, die keinen Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ hatten, für die dem EPA aber allgemeine Vollmachten vorlagen. Nach Auffassung der Anmelder hätten die Mitteilungen, daß Anmeldungen als zurückgenommen galten, eigentlich den Vertretern zugestellt werden müssen, die in den allgemeinen Vollmachten in den Akten des EPA aufgeführt waren. Die Kammer bezeichnete die Einreichung einer allgemeinen Vollmacht, die zur Vertretung eines bestimmten Anmelders berechtigt, und die Mitteilung über die Bestellung eines Vertreters für eine einzelne Anmeldung als zwei verschiedene Verfahrenshandlungen. Definitionsgemäß bezögen sich allgemeine Vollmachten nicht auf einzelne Fälle und

days of despatch. It was generally known that advice of delivery notes, and receipt notes, were not always sent back to the Office; therefore, the fact that they were missing from the file did not necessarily mean that a delivery error had occurred. The mere absence of the advice of delivery or the receipt from the file was not in itself sufficient to give rise to a dispute ("Zweifel") within the meaning of this Rule.

At all events, in proceedings before the EPO, facts which related to a party's own actions or were the subject of a party's own perceptions could not be denied on the ground of "ignorance" by that party if the presentation of the facts in question was essentially the party's responsibility.

I. Representation

1. Appointment of a common representative

In **J 10/96** the Legal Board of Appeal ruled that where several applicants were represented jointly by a professional representative, who during the course of proceedings ceased to represent his clients, the correct procedure to be followed was that contained in Rule 100(2), second sentence, EPC, according to which the applicants were to be requested by the EPO to appoint a common representative within two months. If this request was not complied with, the EPO was empowered to appoint the common representative.

2. General authorisations

In **J 17/98** the Legal Board of Appeal needed to rule on whether communications concerning the deemed withdrawal of applications had been correctly notified to the applicants, who were residents of a non-EPC contracting state, even though general authorisations were held by the EPO on their behalf. The applicants argued that the communications relating to deemed withdrawal should in fact have been notified to the representatives appearing in the general authorisations on file with the EPO. The Board held that the filing of a general authorisation to act on behalf of a specific applicant and the notification of the appointment of a representative in an individual application were two separate procedural acts. By definition, general authorisations did not refer to specific cases and did not allow the EPO to assume, without further information from the applicant, that a specific

ne sont pas toujours retournés à l'Office, de sorte que s'ils ne figurent pas au dossier, cela ne signifie pas en soi qu'une erreur a été commise lors de la signification. Par conséquent, le simple fait que l'avis de réception et le récépissé ne figurent pas au dossier n'implique pas l'existence d'une contestation au sens de cette règle.

Dans la procédure devant l'OEB, une partie ne peut contester des faits qui concernent ses propres actes ou qui relèvent de sa propre perception en arguant de son ignorance, alors qu'il lui appartient d'exposer les faits.

I. Représentation

1. Désignation d'un mandataire agréé commun

Dans l'affaire **J 10/96**, la chambre de recours juridique a décidé que lorsque plusieurs demandeurs sont représentés conjointement par un mandataire agréé qui, au cours de la procédure, renonce à représenter ses clients, la procédure correcte à suivre est celle qui est prévue à la règle 100(2) CBE, deuxième phrase, à savoir que l'OEB invite les demandeurs à désigner un représentant commun dans un délai de deux mois. S'il n'est pas déféré à cette invitation, l'OEB est en droit de désigner lui-même le représentant commun.

2. Pouvoir général

Dans l'affaire **J 17/98**, la chambre de recours juridique devait décider s'il était correct que des significations annonçant que des demandes étaient réputées retirées soient adressées aux demandeurs, lesquels ne résidaient pas dans un Etat partie à la CBE, même dans le cas où des pouvoirs généraux avaient été déposés en leur nom auprès de l'OEB. Les demandeurs ont allégué que les significations annonçant que les demandes étaient réputées retirées auraient en fait dû être adressées aux mandataires dont le nom figurait sur les pouvoirs généraux déposés auprès de l'OEB. La chambre a considéré que le dépôt d'un pouvoir général permettant d'agir au nom d'un demandeur donné et l'avis de la constitution d'un mandataire pour une demande donnée sont deux actes de procédure distincts. Par définition, les pouvoirs généraux ne font pas référence à des affaires particu-

könnten das EPA ohne weitere Angaben des Anmelders nicht zu der Annahme veranlassen, daß in einer konkreten Sache ein bestimmter Vertreter bestellt worden sei. Aus dem Übereinkommen gehe klar hervor, daß die Einreichung einer allgemeinen Vollmacht nicht bedeute, daß in einer bestimmten Sache ein zugelassener Vertreter bestellt werde. In solchen klaren Fällen, die sich direkt aus den Bestimmungen des Übereinkommens ergäben, müsse das EPA nach dem Grundsatz des Vertrauensschutzes keine umfassenden Rechtsauskünfte erteilen, die über das betreffende Formblatt hinausgingen, sofern dieses klar und eindeutig sei.

3. Mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson

In der Sache **T 621/98** stellte sich in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer die Frage, ob sich der Patentinhaber, der einen zugelassenen Vertreter bestellt hatte, ohne rechtzeitige Voranmeldung entsprechend G 4/95 (ABI. EPA 1996, 412) an der Diskussion beteiligen könne.

Die Kammer entschied, daß der Patentinhaber ein Verfahrensbeteiligter sei und als solcher nicht als Begleitperson gelte. Als Verfahrensbeteiligter sei er berechtigt, auch am Verfahren teilzunehmen.

J. Entscheidungen der Organe des EPA

1. Besorgnis der Befangenheit

In der Sache **T 241/98** vom 22. März 1999 wurde ein Mitglied der Kammer von einem Beteiligten des Beschwerdeverfahrens wegen Besorgnis der Befangenheit nach Artikel 24 (3) EPÜ abgelehnt. Da dieser Ablehnungsantrag formal zulässig war, hielt die Kammer eine mündliche Verhandlung zur sachlichen Frage der Befangenheit ohne das abgelehnte Mitglied und mit seinem Vertreter ab. Da die Kammer keinen objektiven Anhaltspunkt für eine Besorgnis der Befangenheit feststellen konnte, wurde der Ausschluß des ursprünglichen Mitglieds aufgehoben und das Beschwerdeverfahren vor der Kammer in ihrer ursprünglichen Zusammensetzung fortgeführt.

Der Beschwerdeführer hatte die Entscheidung T 253/95 angeführt, wonach es eine klare Verletzung des

representative had been appointed in a particular case. From the Convention it was clear that the filing of a general authorisation did not imply the appointment of a professional representative in a specific case. In such clear cases directly following from the provisions of the Convention the principle of the protection of legitimate expectations did not require the EPO to issue comprehensive legal advice extending beyond the form in question, provided it was in itself clear and unambiguous.

3. Oral submissions by an accompanying person

In **T 621/98** the board was faced with the question during oral proceedings of whether the patent proprietor, who was professionally represented, needed to announce in advance his intention to make submissions during the proceedings, pursuant to G 4/95 (OJ EPO 1996, 412).

The board ruled that the patent proprietor was a party to the proceedings and as such was not to be treated as an accompanying person. As a party to the proceedings he had a right to take part in them.

J. Decisions of EPO departments

1. Suspected partiality

In **T 241/98** dated 22 March 1999 a party to the appeal proceedings raised an objection under Article 24(3) EPC to a member of the board on the basis of suspected partiality. As the objection was formally admissible the board held oral proceedings on the substantive issue of partiality, excluding the member objected to and including his alternate. As the board was unable to establish any objective basis for a suspicion of partiality, the exclusion of the original member was lifted and the appeal was continued before the board in its original composition.

The appellant had relied on decision T 253/95 in which the board had held that alerting a party to an argument

lières et ne permettent pas à l'OEB de considérer, sans que le demandeur lui ait communiqué d'autres informations, qu'il a été constitué un mandataire bien déterminé dans un cas particulier. Selon la chambre, il ressort clairement de la Convention que le dépôt d'un pouvoir général ne signifie pas qu'il a été constitué un mandataire agréé dans un cas précis. Dans ces cas qui sont clairs, il découle directement des dispositions de la Convention que le principe de la protection de la confiance légitime qui veut que les formulaires officiels de notification soient clairs et sans ambiguïté n'exige pas que l'OEB fournisse des renseignements juridiques détaillés allant au-delà de ceux donnés dans le formulaire en question, à condition que ce formulaire soit clair et en soi dépourvu d'ambiguïté.

3. Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé

Dans l'affaire **T 621/98**, la chambre a dû répondre à la question de savoir si, dans une procédure orale, le titulaire du brevet qui est représenté par un mandataire agréé doit, conformément à la décision G 4/95 (JO OEB 1996, 412), annoncer à l'avance son intention de participer s'il veut faire un exposé pendant la procédure.

La chambre a décidé que le titulaire du brevet était partie à la procédure et qu'en cette qualité, il ne devait pas être traité comme une personne accompagnant le mandataire agréé. Etant partie à la procédure, il avait le droit d'y participer.

J. Décisions des organes de l'OEB

1. Soupçon de partialité

Dans l'affaire **T 241/98** en date du 22 mars 1999, une partie à la procédure de recours avait demandé la récusation au titre de l'article 24(3) CBE d'un membre de la chambre qu'elle soupçonnait de partialité. Cette demande étant recevable, la chambre a tenu une procédure orale sur la question de fond de la partialité, en excluant de la procédure le membre dont la récusation était demandée et en le remplaçant par son suppléant. La chambre n'ayant pu constater que l'accusation de partialité reposait sur des bases objectives, l'exclusion du membre prévu initialement a été levée et la procédure de recours a été poursuivie devant la chambre dans sa composition initiale.

Le requérant s'était fondé sur la décision T 253/95, dans laquelle il avait été déclaré que le fait, pour une

Prinzips der Unparteilichkeit sei, wenn eine Partei vor der mündlichen Verhandlung von der Kammer auf ein mögliches Argument gegen sie aufmerksam gemacht werde. Die Kammer befand, daß diese Aussage, die aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang gerissen worden sei, wonach eine Kammer unbedingt unparteilich handeln müsse, im Widerspruch zur ständigen Praxis der Beschwerdekammern nach Artikel 110 (2) EPÜ sowie Artikel 12 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern stehe, wonach eine Kammer den Beteiligten immer eine vorläufige Mitteilung über die sachliche oder rechtliche Beurteilung des Falles in einer nicht verbindlichen Form zukommen lassen könne, soweit dies sachdienlich sei.

In der Entscheidung **T 1028/96** vom 15. September 1999 (ABI. EPA 2000, ***) hatte die Kammer über das richtige Verfahren im Falle der Ablehnung von Kammermitgliedern wegen Besorgnis der Befangenheit zu befinden. Die Kammer entschied, daß eine erste Prüfung auf Zulässigkeit nach Artikel 24 (3) EPÜ von der Kammer in der ursprünglichen Besetzung vorgenommen werden müsse, an die sich unter Umständen das Verfahren nach Artikel 24 (4) EPÜ anschließe, wenn die Ablehnung zulässig sei. Der Einwand eines Beteiligten, ein Mitglied der Kammer habe zuvor "an der angefochtenen Entscheidung mitgewirkt" (Art. 24 (1) EPÜ), sei auf Entscheidungen der Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen beschränkt und gelte nicht für Entscheidungen der Beschwerdekammern, die sich daran anschließen. Ein Ablehnungsantrag nach Artikel 24 (3) EPÜ wegen "Besorgnis der Befangenheit" könnte in Fällen, in denen im Einspruchsbeschwerdeverfahren im wesentlichen dieselben entscheidenden Fragen behandelt würden wie bereits im Erteilungsbeschwerdeverfahren, "unter Berücksichtigung der Sachlage im Einzelfall" zum Ausschluß von ursprünglichen Kammermitgliedern führen.

2. Entscheidungen der Organe des EPA

2.1 Entscheidungsbegründung

In der Sache **T 652/97** befand die Kammer, daß das in Regel 68 (2) EPÜ festgeschriebene Prinzip die Gerech-

against him in advance of oral proceedings amounted to a clear violation of the principle of impartiality. Such a statement, taken out of its context, namely an overriding need for a board to act impartially, contravened the established practice of the boards of appeal under Article 110(2) EPC and Article 12 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, according to which a preliminary appreciation of substantive or legal matters could always be communicated, if expedient, in a non-binding form to the parties.

In **T 1028/96** dated 15 September 1999 (OJ EPO 2000, ***) the board had to consider the correct procedure where an objection of partiality was raised against board members. The board ruled that a preliminary examination for admissibility under Article 24(3) EPC was incumbent on the original board, following which the procedure under Article 24(4) EPC might need to be followed if the objection was admissible. An objection by a party that a member of the board had previously "participated in the decision under appeal" (Article 24 (1) EPC) only covered decisions of the examining and opposition divisions and not decisions of the boards of appeal arising from those decisions. An objection under Article 24(3) EPC based on "suspected partiality" could give rise to exclusion of board members originally appointed in circumstances where substantially the same crucial facts were at issue in opposition appeal proceedings as had previously been at issue in grant appeal proceedings "in the light of the particular circumstances of each individual case".

2. Decisions of EPO departments

2.1 Reasons for the decision

In **T 652/97** the board held that the principle enshrined in Rule 68(2) EPC ensured a fair procedure between

chambre, d'attirer à l'avance l'attention d'une partie sur un argument susceptible de lui être opposé lors d'une procédure orale constituerait une violation évidente du principe d'impartialité. Coupée de son contexte, dans lequel il était question de la nécessité fondamentale pour une chambre d'agir de façon impartiale, une telle déclaration était en contradiction avec la pratique constante des chambres de recours découlant de l'article 110(2) CBE et de l'article 12 du règlement intérieur des chambres de recours, qui veut qu'une chambre qui le juge souhaitable puisse toujours communiquer aux parties son appréciation préliminaire de certaines questions de fait ou de droit, mais en le faisant de telle manière que cette indication ne puisse être interprétée comme pouvant la lier.

Dans l'affaire **T 1028/96** qui a abouti à une décision en date du 15 septembre 1999 (JO OEB 2000, ***), la chambre devait examiner quelle était la procédure correcte à suivre lorsqu'il a été demandé la récusation de membres d'une chambre soupçonnés de partialité. La chambre a décidé qu'il incombait à la chambre dans sa composition initiale de procéder à un examen préliminaire de la recevabilité au titre de l'article 24(3) CBE, à la suite duquel il pourrait être nécessaire de déclencher la procédure prévue à l'article 24(4) CBE si la demande de récusation devait être jugée recevable. Si une partie demandait la récusation d'un membre de la chambre sous prétexte qu'il avait auparavant "pris part à la décision faisant l'objet du recours" (article 24(1) CBE), cette demande de récusation ne valait que pour les décisions des divisions d'examen ou d'opposition, et non pour les décisions des chambres de recours prises à la suite de ces décisions. Une demande de récusation au titre de l'article 24(3) CBE d'un membre "soupçonné de partialité" peut, considérée "à la lumière des circonstances particulières de l'espèce", donner lieu à l'exclusion de membres de la chambre désignés initialement lorsque les faits d'une importance cruciale examinés pendant la procédure de recours engagée dans le cadre d'une procédure d'opposition sont pour l'essentiel les mêmes que ceux dont il avait été question précédemment dans la procédure de recours engagée dans le cadre de la procédure de délivrance.

2. Décisions des organes de l'OEB

2.1 Motifs d'une décision

Dans l'affaire **T 652/97**, la chambre a considéré que le principe posé à la règle 68(2) CBE garantit le caractère

tigkeit im Verfahren zwischen dem EPA und den Verfahrensbeteiligten wahren solle und das EPA nur dann zu Ungunsten eines Beteiligten entscheiden dürfe, wenn es seine Entscheidung ausreichend begründe. Die vorliegende Entscheidung habe keine Begründung zum Hauptargument des Einsprechenden geliefert, was gegen die Erfordernisse der Regel 68 (2) EPÜ verstoße und einen wesentlichen Verfahrensfehler darstelle.

2.2 Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen

In der Sache **T 212/97** wies die Kammer darauf hin, daß die Einspruchsabteilung nach Regel 89 EPÜ berechtigt war, eine offenbare Unrichtigkeit in der den Beteiligten zugestellten Abschrift der Entscheidung zu berichtigen, in der eine vierte Person als Mitglied der Einspruchsabteilung aufgeführt wurde, die in der Originalentscheidung nicht genannt war.

In der Sache **T 965/98** erließ die Kammer eine mündliche Entscheidung auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Ansprüche; während der Abfassung der schriftlichen Entscheidungsbegründung ging jedoch ein Antrag des Beschwerdeführers auf Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers in den Ansprüchen ein. Die Kammer willigte gemäß Regel 88 EPÜ in die Berichtigung ein und änderte ihre ursprüngliche Entscheidung entsprechend den Bestimmungen der Regel 89 EPÜ, um dieser Berichtigung Rechnung zu tragen.

K. Weitere Verfahrensfragen

1. Sprachenprivileg

In der Sache **J 21/98** (ABI. EPA 2000, 406) befand die Kammer, daß die Richtlinien für die Prüfung, A-XI, 9.2.3, irreführend sind, weil sie auf einer falschen Auslegung von G 6/91 (ABI. EPA 1992, 491) basieren und auch gegen das EPÜ verstoßen. So war dem Beschwerdeführer/Anmelder, der innerhalb der in Artikel 94 (2) EPÜ vorgesehenen Frist einen Prüfungsantrag in italienischer Sprache und gleichzeitig eine Übersetzung ins Englische eingereicht hatte, die Ermäßigung der Prüfungsgebühr um 20 % gemäß Artikel 14 EPÜ verweigert worden. Aus Sicht der Eingangsstelle hätte der schriftliche Prüfungsantrag in italienischer Sprache entweder im vorgedruckten Feld von EPO Form 1001 eingegeben oder zusammen mit diesem Formblatt an das EPA gesandt werden sollen (s. auch **J 22/98**).

the EPO and parties to proceedings, and the EPO could only properly issue a decision against a party if the grounds on which it was based had been adequately reasoned. The decision had not provided the opponent with any reasoning concerning its main argument, which conflicted with the requirements of Rule 68(2) EPC and constituted a substantial procedural violation.

2.2 Correction of errors in decisions

In **T 212/97** the board pointed out that Rule 89 EPC permitted the opposition division to correct an obvious mistake in the copy of the decision notified to the parties. In the case at issue, a fourth person had been named as a member of the opposition division although no such person had been mentioned in the original document.

In **T 965/98** the board issued a decision orally on the basis of claims submitted during oral proceedings. However, during preparation of the written reasons, the appellant requested correction of an obvious error in the claims. The board agreed to the correction under Rule 88 EPC and amended its original decision to take account of the correction under Rule 89 EPC.

K. Other procedural questions

1. Language privilege

In **J 21/98** (OJ EPO 2000, 406) the Board found that the Guidelines A-XI, 9.2.3 were both misleading, being based on a misunderstanding of G 6/91 (OJ EPO 1992, 491), and also in contravention of the EPC. As a result, the appellant/applicant, who had filed a request for examination in Italian within the time limit provided for under Article 94(2) EPC, and a simultaneous English translation, had been refused the 20% reduction in the examination fee pursuant to Article 14 EPC. According to the Receiving Section, the written request for examination in the Italian language should either have been entered in the pre-printed box contained in EPO Form 1001, or have been sent to the EPO with that form (see also **J 22/98**).

équitable de la procédure se déroulant entre l'OEB et les parties, et que l'OEB ne peut en toute équité rendre une décision à l'encontre d'une partie que si les motifs sur lesquels se fonde sa décision ont été exposés de façon adéquate. Dans la décision attaquée, il n'avait pas été répondu au principal argument invoqué par l'opposant, ce qui était contraire aux prescriptions de la règle 68(2) CBE et constituait un vice substantiel de procédure.

2.2 Rectification d'erreurs dans des décisions

Dans l'affaire **T 212/97**, la chambre a signalé que la règle 89 CBE permettait à la division d'opposition de rectifier une erreur manifeste dans l'exemplaire de la décision signifiée aux parties, dans laquelle figurait un quatrième nom dans la liste des membres de la division d'opposition, bien que cette personne ne soit pas mentionnée dans l'original de la décision.

Dans l'affaire **T 965/98**, la chambre a rendu oralement une décision sur la base des revendications produites pendant la procédure orale, mais pendant qu'elle préparait l'exposé écrit des motifs, le requérant lui a demandé de rectifier une erreur manifeste dans les revendications. La chambre a accepté cette rectification au titre de la règle 88 CBE et a modifié sa décision initiale pour tenir compte de la rectification apportée conformément à la règle 89 CBE.

K. Autres questions de procédure

1. Privilège du choix de la langue

Dans la décision **J 21/98** (JO OEB 2000, 406), la chambre a jugé que le point A-XI, 9.2.3 des directives pouvait induire en erreur, car il se fondait sur une interprétation erronée de la décision G 6/91 (JO OEB 1992, 491), et en même temps allait à l'encontre de la CBE. Le demandeur/requérant qui avait formé une requête en examen en italien dans le délai prévu à l'article 94(2) CBE et avait fourni simultanément une traduction en anglais s'était vu de ce fait refuser la réduction de 20% de la taxe d'examen prévue à l'article 14 CBE. Selon la section de dépôt, le demandeur aurait dû signaler en cochant la case correspondante sur le formulaire EPO 1001 qu'il présentait une requête écrite en examen en langue italienne, ou bien il aurait dû envoyer à l'OEB cette requête avec ce formulaire (voir également **J 22/98**).

Nach Auffassung der Kammer ist Artikel 94 (2) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 75, 92 und 94 (1) EPÜ so auszulegen, daß der Prüfungsantrag ein unabhängiger Schritt des Erteilungsverfahrens ist, der vom (vorangegangenen) Schritt der Einreichung der Patentanmeldung absolut getrennt ist, so daß der Anmelder nach Erhalt des Recherchenberichts überlegen kann, ob er das Erteilungsverfahren fortführen möchte. Da der Anmelder nach dem EPÜ berechtigt ist, den Prüfungsantrag nach der Veröffentlichung des Recherchenberichts einzureichen, muß dieses Recht auch für einen Anmelder gelten, der die in Artikel 14 (2) und (4) EPÜ vorgesehene Möglichkeit in Anspruch nehmen möchte.

Diese Entscheidung kollidiert auch nicht mit G 6/91, wonach die in Artikel 14 (2) EPÜ genannten Personen den Anspruch auf Gebührenermäßigung erwerben, wenn sie das wesentliche Schriftstück der ersten Verfahrenshandlung im Anmelde-, Prüfungs-, Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren einreichen. Nirgendwo in dieser Entscheidung wurde angeregt, daß die Frist für die Einreichung des Prüfungsantrags geändert werden solle (s. auch **J 6/99**, **J 14/99** und **J 15/99**).

2. Aussetzung des Verfahrens

Im Anschluß an die Entscheidungen J 7/96 (ABI. EPA 1999, 443) und J 8/96 befand die Kammer in der Sache **J 36/97**, daß ein zulässiger Antrag auf Aussetzung des Verfahrens nach Regel 13 EPÜ auch noch im Zeitraum zwischen der Entscheidung auf Patenterteilung und dem Hinweis auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt eingereicht werden kann.

Die Beschwerdegegner stellten die Zuständigkeit des Landgerichts München I in Frage und argumentierten, daß die Klage der Beschwerdeführer einen Rechtsmißbrauch darstelle. Dieser Auffassung schloß sich die Kammer aber nicht an und wies darauf hin, daß die Gerichte der Vertragsstaaten, die mit Verfahren zur Geltendmachung des Rechts auf die Erteilung des europäischen Patents befaßt würden, gemäß Artikel 7 des Anerkennungsprotokolls ihre Zuständigkeit nach den Artikeln 2 bis 6 dieses Protokolls von Amts wegen prüfen müßten. Darüber hinaus dürfe nach Artikel 9 (2) dieses Protokolls weder die Zuständigkeit des nationalen Gerichts, dessen Entscheidung anerkannt werden solle, noch die Gesetzmäßigkeit dieser Entscheidung nachgeprüft werden. Im Zusammenhang mit Regel 13 EPÜ sei es ausrei-

According to the Board, Article 94(2) EPC, in connection with Articles 75, 92 and 94(1) EPC, had be interpreted such that, within the grant procedure, the request for examination constituted an autonomous step quite separate from the (previous) step of filing the patent application, enabling the applicant to consider whether to continue the grant procedure in the light of the search report. Since the EPC gave applicants the right to file a request for examination after publication of the search report, it followed that the same right must be due to an applicant who wanted to avail himself of the option provided for in Article 14(2) and (4) EPC.

Nor was this finding in conflict with G 6/91, which stated that the persons referred to in Article 14(2) EPC were entitled to the fee reduction if they filed the essential item of the first act in filing, examination or appeal proceedings in accordance with the provisions. Nowhere did the decision suggest that the time limit for filing the request for examination should be changed. (See also **J 6/99**, **J 14/99** and **J 15/99**).

2. Suspension of proceedings

Following J 7/96 (OJ EPO 1999, 443) and J 8/96, the Board held in **J 36/97** that an admissible request for suspension of proceedings under Rule 13 EPC could still be filed in the interim period between the decision to grant a patent and the date on which the European Patent Bulletin mentioned the grant.

The respondents raised the issue of the jurisdiction of Landgericht München I, arguing that the appellants' action constituted an abuse of law. The Board disagreed, however, pointing out that pursuant to Article 7 of the Protocol on Recognition, the courts in the contracting states before which proceedings concerning the right to the grant of the European patent were brought were of their own motion to decide whether or not they had jurisdiction pursuant to Articles 2 to 6 of the Protocol. Moreover, according to Article 9(2) of the Protocol, neither the jurisdiction of the national court whose decision was to be recognised nor the validity of such decision might be reviewed. In connection with Rule 13 EPC, it was sufficient for the Board to ascertain that the party requesting suspension of the proceedings had opened

De l'avis de la chambre, il convient d'interpréter l'article 94(2) CBE, ensemble les articles 75, 92 et 94(1) CBE, comme signifiant que, dans le cadre de la procédure de délivrance, la requête en examen constitue une étape indépendante, tout à fait distincte de l'étape précédente de dépôt de la demande de brevet, qui permet au demandeur de voir, à la lumière du rapport de recherche, s'il souhaite poursuivre la procédure de délivrance. La CBE donnant au demandeur le droit de déposer la requête en examen après la publication du rapport de recherche, ce même droit devait être reconnu au demandeur qui souhaitait user de la possibilité offerte par l'article 14(2) et (4) CBE.

Cette conclusion n'était pas non plus en désaccord avec la décision G 6/91 dans laquelle il avait été reconnu que le droit à la réduction du montant des taxes est acquis aux personnes visées à l'article 14(2) CBE qui déposent la pièce essentielle du premier acte de la procédure de dépôt, d'examen ou de recours conformément aux dites dispositions. Cette décision ne laisse nullement entendre que le délai de dépôt de la requête en examen devrait être modifié (voir aussi **J 6/99**, **J 14/99** et **J 15/99**).

2. Suspension de la procédure

Suivant en cela les décisions J 7/96 (JO OEB 1999, 443) et J 8/96, la chambre a considéré dans l'affaire **J 36/97** qu'il était encore possible de présenter une requête recevable en suspension de la procédure au titre de la règle 13 CBE pendant la période comprise entre la date de la décision de délivrance du brevet et la date de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance.

Les intimés ont contesté la compétence du Landgericht de München I (tribunal de grande instance de Munich I) et ont argué que l'action intentée par le requérant devant la juridiction constituait un abus de droit. La chambre s'est toutefois déclarée d'un avis contraire, soulignant que, aux termes de l'article 7 du protocole sur la reconnaissance, les juridictions des États contractants saisies de la question du droit à l'obtention du brevet vérifient d'office si elles sont compétentes conformément aux articles 2 à 6 du protocole. En outre, aux termes de l'article 9(2) du protocole, il ne peut être procédé ni au contrôle de la compétence de la juridiction dont la décision doit être reconnue ni à la révision au fond de cette décision. Il suffisait à la chambre de vérifier, dans le cadre de l'application de la règle 13 CBE, que la

chend, wenn die Kammer feststelle, daß der Beteiligte, der die Aussetzung des Verfahrens beantrage, in einem Vertragsstaat ein Verfahren gegen die Anmelder eingeleitet hat, in dem der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents ihm zugesprochen werden soll.

3. Zustellungen

In **T 247/98** befand die Kammer, daß bei der Bestimmung der Bedeutung des Tatbestandmerkmals "im Zweifel" in der deutschen Fassung der Regel 78 (2) EPÜ (früher Regel 78 (3)) die französische und die englische Fassung dieser Regel zu beachten sind, die einen Streitfall voraussetzen ("en cas de contestation" bzw. "in the event of any dispute"). Ein Zweifel im Sinne dieser Vorschrift wird daher erst begründet, wenn geltend gemacht wird, ein Schriftstück sei tatsächlich später als zehn Tage nach dem Datum der Abgabe zur Post zugegangen. Das bloße Fehlen von Rückschein und Empfangsbescheinigung in der Akte begründet allein noch keinen Zweifel im Sinne dieser Regel.

VI. VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Eingangs und Formalprüfung

1. Einreichung von Teilanmeldungen

1.1 Zeitpunkt der Einreichung einer Teilanmeldung

Nachdem gegen die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung Beschwerde eingelegt worden war, entschied eine Technische Beschwerdekammer, die Anmeldung mit der Anordnung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen, auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Unterlagensatzes ein Patent zu erteilen. Die Prüfungsabteilung erließ eine Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ. Der Anmelder beantragte die Zurücknahme der Mitteilung und den Erlaß einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ, damit er eine Teilanmeldung einreichen könne. Ihm wurde daraufhin mitgeteilt, daß eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ nicht mehr ergehen könne, da er in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer bereits sein Einverständnis mit der zur Erteilung vorgesehenen Fassung erklärt habe. Daraufhin legte er Beschwerde ein.

proceedings against the applicants in a contracting state for the purpose of seeking a judgment that it was entitled to the grant of the European patent.

3. Notifications

In **T 247/98** the board found that, when establishing the meaning of the term "im Zweifel" in the German version of Rule 78(3) EPC (version in force prior to 1 January 1999), account should be taken of the French and English versions, which assumed that there was a dispute ("en cas de contestation", "in the event of any dispute"). A dispute ("Zweifel" in the German version) within the meaning of this rule could only arise if it was maintained that a letter had in fact been received more than ten days following its posting. The mere absence of the advice of delivery or the receipt from the file was not in itself sufficient to give rise to a dispute ("Zweifel") within the meaning of this rule.

VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

A. Examination on filing and formalities examination

1. Filing of divisional applications

1.1 Time of filing a divisional application

Following an appeal against the refusal of a European patent application a technical board decided to remit the case to the examining division with the order to grant the patent on the basis of a set of documents submitted in oral proceedings. The examining division issued a communication under Rule 51(6) EPC. The applicant requested that the communication be withdrawn and a communication under Rule 51(4) EPC be issued in order to allow the filing of a divisional application. The applicant was informed that a communication under Rule 51(4) EPC could no longer be issued since he had already approved the text intended for grant during the oral proceedings before the board of appeal. He appealed.

partie qui avait demandé la suspension de la procédure avait introduit une procédure contre les demandeurs dans un Etat contractant à l'effet d'établir que le droit à l'obtention du brevet européen lui appartenait.

3. Significations

Dans l'affaire **T 247/98**, la chambre a estimé que pour déterminer la signification de l'expression "im Zweifel" dans le texte allemand de la règle 78(2) CBE (ancienne règle 78(3)), il convenait de prendre en considération les versions française et anglaise de cette règle, lesquelles supposent qu'il y a litige (respectivement "en cas de contestation" et "in the event of any dispute"). Une contestation au sens de cette disposition n'existe donc que lorsqu'il est allégué qu'une lettre a effectivement été remise à son destinataire plus de dix jours après la date de remise à la poste. Le simple défaut de demande d'avis de réception et d'accusé de réception dans le dossier ne peut à lui seul constituer une contestation au sens de cette règle.

VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB

A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme

1. Dépôt de demandes divisionnaires

1.1. Date limite de dépôt d'une demande divisionnaire

A la suite d'un recours formé contre le rejet d'une demande de brevet européen, une chambre de recours technique a décidé de renvoyer l'affaire devant la division d'examen, à charge pour celle-ci de délivrer le brevet sur la base d'un jeu de pièces présenté pendant la procédure orale. La division d'examen a émis une notification en application de la règle 51(6) CBE. Le demandeur a demandé que la division d'examen retire sa notification et émette une notification conformément à la règle 51(4) CBE, afin de lui permettre de déposer une demande divisionnaire. Il a été répondu au demandeur qu'il n'était plus possible d'émettre une notification au titre de la règle 51(4) CBE puisque lors de la procédure orale devant la chambre de recours, il avait déjà approuvé le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet. Le demandeur a formé un recours.

Die Juristische Beschwerdekammer stellte in der Sache **J 8/98** fest, daß der Antrag des Anmelders auf Entscheidung über die der Kammer vorgelegte Fassung sein Einverständnis mit der zur Erteilung vorgesehenen Fassung des Patents impliziere, wenn nicht besondere Umstände vorlägen. Sie nahm jedoch davon Abstand, Regel 25 (1) EPÜ analog anzuwenden. Die Billigung in der mündlichen Verhandlung vor einer Technischen Beschwerdekammer sei nicht gleichbedeutend mit der Einverständniserklärung aufgrund einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ. Welcher Stichtag letztlich für die Einreichung einer Teilanmeldung unter den gegebenen Umständen gewählt werde, liege offensichtlich im Ermessen des Gesetzgebers.

1.2 Staatenbenennung in Teilanmeldungen

In der Sache **J 19/96** entschied die Juristische Beschwerdekammer, daß in einer Teilanmeldung nur Staaten benannt werden dürften, die im Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung in der Stammanmeldung noch wirksam benannt seien. Insofern bestätigte sie die Entscheidung **J 22/95** (ABI. 1998, 569). Die Fiktion der Zurücknahme der Benennung wirke sich auf den Schutz nach Artikel 67 (4) EPÜ unzweifelhaft so aus, daß der Schutz für den betreffenden Staat von Anfang an nicht bestanden habe; dies gelte auch dann, wenn die Benennung, für die keine Benennungsgebühr entrichtet worden sei, gemäß Artikel 91 (4) EPÜ als solche, d. h. als Verfahrenserklärung, erst nach Ablauf der Zahlungsfrist ex nunc als zurückgenommen gelte. Das Kernargument der Entscheidung **J 22/95**, wonach nicht zu rechtfertigen ist, daß durch die bloße Einreichung einer Teilanmeldung Rechte wiederaufleben sollen, die in der Stammanmeldung im Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung längst untergegangen waren, behält also ihre Gültigkeit in Fällen wie dem hier vorliegenden, in dem die Benennung bei der Einreichung der Teilanmeldung unzweifelhaft als zurückgenommen galt.

Die andere in **J 22/95** getroffene Feststellung, aufgrund deren der Präsident des EPA der Großen Beschwer-

In **J 8/98** the Legal Board of Appeal held that, in the absence of exceptional circumstances, approval of the text in which the patent was to be granted was implied in the appellant's request that a decision be taken on the basis of the text submitted to the technical board. However, the Legal Board refrained from applying Rule 25(1) EPC by analogy to this situation. The approval given in oral proceedings before a board of appeal was not equivalent to approval given in reply to a communication under Rule 51(4) EPC. The filing of a divisional application after remittal to the department of first instance was therefore not excluded. The choice of the appropriate deadline for filing a divisional application in the situation under consideration appeared to be a matter of legislative discretion.

1.2 Designation of states in divisional applications

In **J 19/96** the Legal Board stated that only such states may be designated in a divisional application as were still validly designated in the parent application at the filing date of the divisional application. Inasmuch it confirmed **J 22/95** (OJ 1998, 569). There was no doubt that the effect of deemed withdrawal of the designation on the protection under Article 67(4) EPC was that protection for the respective state had never come into existence; this also applied where the designation for which no designation fee had been paid was, in accordance with Article 91(4) EPC, as such, ie as a procedural declaration, only deemed to be withdrawn with effect ex nunc, on expiry of the term for payment. Thus, the core of the reasoning in **J 22/95** that it would be unjustifiable for rights already lost in the parent application at the filing date of the divisional application to be resurrected by filing a divisional application, remained valid for cases such as the one in question, where the designation was undoubtedly deemed withdrawn when the divisional application was filed.

The other statement in **J 22/95** which gave rise to a referral of a point of law to the Enlarged Board by the

Dans la décision **J 8/98**, la chambre de recours juridique a estimé que sauf circonstances exceptionnelles, le requérant qui demande qu'une décision soit prise au sujet du texte qu'il a soumis à la chambre de recours technique donne par là-même implicitement son accord sur le texte dans lequel va être délivré le brevet. La chambre de recours juridique s'est toutefois abstenue dans ce cas d'appliquer par analogie la règle 25(1) CBE. Etant donné que l'approbation donnée au cours d'une procédure orale devant une chambre de recours n'équivaut pas à l'approbation donnée en réponse à une notification émise conformément à la règle 51(4) CBE, il n'était pas exclu de déposer une demande divisionnaire après le renvoi de l'affaire devant la première instance. Le choix du délai qui convient pour le dépôt d'une demande divisionnaire a semblé dans cette affaire laissé à la discrétion du législateur.

1.2 Désignation d'Etats dans des demandes divisionnaires

Dans l'affaire **J 19/96**, la chambre de recours juridique a jugé que seuls pouvaient être désignés dans une demande divisionnaire les Etats qui, à la date de dépôt de la demande divisionnaire, étaient encore valablement désignés dans la demande initiale. Elle a confirmé à cet égard la position prise par la chambre compétente dans la décision **J 22/95** (JO OEB 1998, 569). Il ne faisait aucun doute que dans le cas où la désignation était réputée retirée, la protection pour l'Etat concerné était réputée n'avoir jamais existé, conformément à l'article 67(4) CBE. Ceci valait également dans le cas où, conformément à l'article 91(4) CBE, la désignation pour laquelle aucune taxe de désignation n'avait été payée n'était en tant que telle, c'est-à-dire en tant que déclaration concernant un acte de procédure, réputée retirée pour l'avenir qu'à la date d'expiration du délai de paiement. Ainsi, l'argument essentiel du raisonnement dans la décision **J 22/95**, à savoir qu'il serait inadmissible que des droits afférents à la demande initiale qui étaient déjà perdus à la date de dépôt de la demande divisionnaire puissent être rétablis par le dépôt de cette demande divisionnaire, reste valable dans des cas tels que celui dont il était question dans l'affaire **J 19/96**, dans laquelle la désignation était incontestablement réputée retirée lors du dépôt de la demande divisionnaire.

L'autre déclaration qui dans la décision **J 22/95** avait conduit le Président de l'OEB à saisir la Grande Chambre

dekammer eine Rechtsfrage vorlegte (G 4/98, ABI. 1998, 567), war für die betreffende Sache nicht relevant. In jener Entscheidung vertrat die Juristische Beschwerdekammer die Auffassung, daß die Fiktion der Zurücknahme einer Benennung infolge der Nichtzahlung der Benennungsgebühr Ex-tunc-Wirkung habe, d. h., daß die Benennung von Anfang an unwirksam sei. In der Praxis geht das EPA aber davon aus, daß die Rücknahmefiktion erst ex nunc Wirkung entfaltet, nämlich mit Ablauf der Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühren.

2. Berichtigung von Benennungen

In der Sache **J 27/96** ging es um eine Euro-PCT-Anmeldung, in der die damaligen 17 EPÜ-Vertragsstaaten in bezug auf ein europäisches Patent benannt waren. Aufgrund einer Fehlinterpretation der Benennungsvorschriften nahm der Vertreter nur 10 Benennungen vor und entrichtete beim Eintritt in die regionale Phase nur 10 Benennungsgebühren. Nach Ablauf der Frist gemäß Regel 85a (2) EPÜ beantragte der Beschwerdeführer eine Berichtigung gemäß Regel 88 EPÜ, um die Benennung der übrigen Staaten hinzuzufügen, und zahlte die entsprechenden Gebühren. Die Juristische Beschwerdekammer stellte fest, daß die Hinzufügung einer Benennung in der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer grundsätzlich zugelassen worden sei; die nicht rechtzeitige Entrichtung der Gebühren sei jedoch ein Mangel, dem mit dieser Regel nicht abgeholfen werden könne.

Es scheiterte auch der Hilfsantrag des Beschwerdeführers, Staaten, für die beim Eintritt in die regionale Phase ausdrücklich Benennungsgebühren entrichtet wurden, durch Staaten zu ersetzen, die erst später im Wege der Berichtigung gemäß Regel 88 EPÜ benannt wurden. Der Beschwerdeführer hatte weder behauptet noch bewiesen, daß die ursprüngliche Benennung ein Versehen war. Er brachte diesbezüglich folgendes vor: Falls seinem Hauptantrag, d. h. Hinzufügung der vergessenen Benennungen, stattgegeben werde, so wären mehr Staaten benannt als Benennungsgebühren entrichtet worden seien. In dieser Situation wäre das EPA verpflichtet gewesen, den Anmelder zu fragen, für welche Staaten die entrichteten Gebühren gedacht seien, woraufhin man die wichtigsten Staaten hätte auswählen können. Dem widersprach die Juristische Beschwerdekammer unter Hinweis darauf, daß der rückwirkende Effekt der Berichtigung nicht die Wie-

President of the EPO (G 4/98, OJ 1998, 567) was not relevant in the case in question. In that decision the Legal Board also held that the deemed withdrawal of a designation as a consequence of non-payment of the designation fee had effect from the outset, ie the designation was invalid ab initio. However, EPO practice is based on the assumption that this deemed withdrawal only has effect ex nunc, ie on expiry of the term for payment of designation fees.

2. Correction of designations

J 27/96 concerned a Euro-PCT application designating all the then 17 EPC contracting states for a European patent. Owing to a misinterpretation of the designation instructions, the representative only designated 10 states and paid 10 designation fees on entry into the regional phase. After expiry of the time limit under Rule 85a(2) EPC, the appellant filed a request for correction under Rule 88 EPC to the effect that the remaining states be designated, and paid the respective fees. The Legal Board held that although its case law had in principle allowed a designation to be added under Rule 88 EPC, failure to pay a fee in due time could not be remedied under that Rule.

The appellant's auxiliary request to replace states expressly indicated as states for which designation fees had been paid upon entry into the regional phase by states designated only later by way of correction under Rule 88 EPC likewise failed. The appellant had never contended nor submitted any proof that the original designation had been made erroneously. In this context, the appellant had argued that were his main request, ie the addition of the omitted designations, to be allowed, more states would be designated than fees paid. In this situation, the EPO would have been obliged to ask the applicant for which states the fees paid were intended and the most important states could have been chosen. The Legal Board objected, pointing out that the retroactive effect of the correction did not mean that the applicant was reinstated in the procedural phase when designations had to be made and fees paid or that, in consequence, the whole procedure in

de recours d'une question de droit (G 4/98, JO 1998, 567), n'était pas pertinente dans l'affaire J 19/96. Dans la décision J 22/95, la chambre de recours juridique avait estimé de plus que dans le cas où une désignation était réputée retirée du fait du non-paiement de la taxe de désignation, le retrait avait effet rétroactif, si bien que la désignation était dès l'origine réputée non valable. Or dans la pratique l'OEB part du principe qu'une demande réputée retirée ne l'est que pour l'avenir, c'est-à-dire à compter de la date d'expiration du délai de paiement des taxes de désignation.

2. Correction de désignations

La décision **J 27/96** concernait une demande euro-PCT désignant tous les Etats contractants qui étaient alors au nombre de 17. Ayant mal interprété les instructions qui lui avaient été données pour les désignations, le mandataire n'avait désigné que 10 Etats et payé 10 taxes de désignation lors de l'entrée dans la phase régionale. A l'expiration du délai prévu par la règle 85bis(2) CBE, le requérant avait présenté une requête en correction au titre de la règle 88 CBE, visant à faire rajouter la désignation des autres Etats, et a acquitté les taxes correspondantes. La chambre de recours juridique a estimé que l'ajout d'une désignation au titre de la règle 88 CBE était en principe autorisé dans la jurisprudence de la chambre juridique, mais que cette règle ne permettait pas de remédier au défaut de paiement dans les délais.

La chambre n'a pas fait droit non plus à la requête subsidiaire du requérant qui avait demandé à remplacer les Etats qu'il avait expressément indiqués comme étant ceux pour lesquels il avait payé des taxes de désignation lors de l'entrée dans la phase régionale par des Etats qu'il n'avait désignés que plus tard dans le cadre d'une correction effectuée au titre de la règle 88 CBE. Le requérant n'avait jamais prétendu ni prouvé que c'était par erreur qu'il avait effectué les désignations initiales. Il fait valoir à ce propos que s'il était fait droit à sa requête principale, c'est-à-dire si l'on ajoutait les désignations qui avaient été omises, il y aurait plus d'Etats désignés que de taxes acquittées. Dans ces conditions, l'OEB aurait été obligé de demander au demandeur pour quels Etats il voulait acquitter les taxes, et il aurait pu choisir les Etats les plus importants. La chambre juridique a protesté, en signalant que l'effet rétroactif de la correction ne signifiait pas que le

dereinsetzung des Anmelders in die Verfahrensphase bedeute, in der Benennungen vorzunehmen und Gebühren zu entrichten seien, daß ihm also nicht das gesamte Verfahren dieser Phase nochmals zur Verfügung stehe. Die Berichtigung einer Unrichtigkeit sei eine eigenständige Verfahrenshandlung und habe nichts mit der Wiedereinsetzung in eine Verfahrensphase als Ganzes zu tun.

B. Prüfungsverfahren

1. Sachprüfung

1.1 Zurückweisung nach einem einzigen Bescheid

In **T 201/98** brachte der Beschwerdeführer vor, daß die Prüfungsabteilung übereilt gehandelt habe, als sie die Anmeldung nach nur einem einzigen Bescheid zurückgewiesen habe, und damit gegen die Richtlinien verstoßen habe. Die Kammer wies darauf hin, daß in Teil C Kapitel VI Abschnitt 4 Absatz 3 der Richtlinien die erneute Prüfung nach Änderungen auf den ersten Bescheid hin behandelt werde. Darin werde erklärt, daß in Fällen, in denen der Prüfer der Auffassung sei, daß kaum Aussicht auf Erteilung eines Patents bestehe, er die Anmeldung nicht unmittelbar zurückweisen sollte, sondern den Anmelder zuvor warnend darauf hinweisen sollte, z. B. durch einen Anruf oder einen kurzen weiteren Bescheid. Außerdem werde empfohlen: "Zeigt sich bei dieser erneuten Prüfung jedoch, daß sich der Anmelder nicht ernsthaft mit diesen Einwänden befaßt hat, so sollte der Prüfer überlegen, ob er den übrigen Mitgliedern der Prüfungsabteilung die unverzügliche Zurückweisung der Anmeldung empfehlen soll. Dies wird aber nur ausnahmsweise der Fall sein." Aus diesem Grund wurde die unverzügliche Zurückweisung vom Beschwerdeführer dahingehend ausgelegt, daß die Prüfungsabteilung der Auffassung sei, er habe sich nicht ernsthaft mit den Einwänden befaßt.

Die Kammer stellte fest, daß die Antwort des Beschwerdeführers auf den einzigen Bescheid ein ernstzunehmender Versuch gewesen sei, sich mit den Einwänden der Prüfungsabteilung auseinanderzusetzen. Es sei aber die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, daß eine Prüfungsabteilung ihren Ermessensspielraum durch eine unverzügliche Zurückweisung nicht überschreite, sofern die Entscheidung dem Artikel 113 (1) EPÜ entspreche, d. h. auf Gründe gestützt werde, zu denen der Beschwerdeführer sich äußern konnte, siehe **T 84/82** (ABI. EPA 1983, 451) und **T 300/89** (ABI. EPA 1991,

that phase would be available to him again. Correction of a mistake was an isolated procedural measure and not a case of re-establishment into a procedural phase as a whole.

B. Examination procedure

1. Substantive examination of the application

1.1 Refusal after a single communication

In **T 201/98** the appellant argued that the examining division had acted prematurely in refusing the application after only a single communication and had failed to comply with the Guidelines. The board pointed out that the Guidelines at Part C, Chapter VI, Section 4.3 discussed re-examination after amendment in response to a first communication. They stated that if the examiner considered that there was little prospect of progress towards grant, he should not refuse immediately but should warn the applicant, eg by a telephone conversation or a short further written action. They moreover included the following statement: "If this re-examination, however, shows that the applicant has not made any real effort to deal with these objections, the examiner should consider recommending to the other members of the examining division that the application be refused immediately. However, this would be an exceptional case." Consequently, immediate refusal was taken by the appellant to imply that the examining division considered that no real effort had been made to deal with the objections raised.

The board found that the appellant's response to the single communication was a bona fide attempt to deal with the examining division's objections. However, it was the established jurisprudence of the boards of appeal that an examining division did not exceed its discretionary power by an immediate refusal, provided that the decision complied with Article 113(1) EPC, ie was based on grounds on which the appellant had had an opportunity to present comments (see **T 84/82** (OJ EPO 1983, 451) and **T 300/89** (OJ EPO 1991, 480)). In the case at issue, the board considered that the decision was based on

demandeur en revenait à la phase de la procédure dans laquelle il devait effectuer les désignations et acquitter les taxes, ce qui voudrait dire qu'il pourrait effectuer tous les actes pouvant être effectués à cette étape de la procédure. La correction d'une erreur est une mesure isolée qui ne permet pas le rétablissement de toute une phase de la procédure.

B. Procédure d'examen

1. Examen quant au fond de la demande

1.1 Rejet après une seule notification

Dans la décision **T 201/98**, le requérant avait allégué que la division d'examen avait agi prématurément en rejetant la demande après une seule notification, et que ce faisant, elle n'avait pas respecté les Directives. La chambre a fait observer que la partie C, chapitre VI, section 4.3 des Directives portait sur le réexamen de la demande après modification de celle-ci en réponse à la première notification. Il y est indiqué que si l'examineur considère que la demande a peu de chances d'aboutir à la délivrance, il ne devrait pas rejeter immédiatement la demande, mais avertir à l'avance le demandeur, par exemple par téléphone ou par une brève notification supplémentaire. Ces directives énoncent également que "si ce réexamen montre que le demandeur ne s'est pas réellement efforcé de répondre aux objections de l'examineur, celui-ci devrait considérer s'il y a lieu de recommander aux autres membres de la division d'examen de rejeter immédiatement la demande. Cependant, cela devrait être un cas exceptionnel." Aussi le requérant a-t-il estimé qu'en rejetant immédiatement la demande, la division d'examen avait considéré qu'il ne s'était pas réellement efforcé de répondre aux objections soulevées.

La chambre a considéré que la réponse du requérant à la seule notification qui avait été émise montrait qu'il avait tenté de bonne foi de répondre aux objections de la division d'examen. Toutefois, selon la jurisprudence constante des chambres de recours, une division d'examen n'outrepasse pas son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle rejette immédiatement une demande, dès lors que la décision satisfait aux dispositions de l'article 113(1) CBE, à savoir qu'elle est fondée sur des motifs au sujet desquels le requérant a pu prendre position, cf. **T 84/82** (JO OEB 1983, 451) et **T 300/89** (JO OEB

480). Im vorliegenden Fall war die Kammer der Auffassung, daß die Entscheidung auf Gründe gestützt sei, zu denen sich der Beschwerdeführer äußern konnte (Artikel 113 (1) EPÜ). Die Kammer hielt es für unglücklich, daß die Richtlinien so abgefaßt seien, daß beim Anmelder oder seinem Vertreter zum einen die Erwartung geweckt werde, vor einer Zurückweisung nach einem einzigen Bescheid warnend darauf hingewiesen zu werden, und ihnen zum anderen eine moralische Mitschuld an der Zurückweisung zugewiesen werde.

1.2 Änderungen in bezug auf einen nicht recherchierten Gegenstand

In der Entscheidung **T 613/99** vertrat das Europäische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde die Auffassung, daß sich der Erfindungsgegenstand der Ansprüche 1 und 2 der internationalen Anmeldung auf Tätigkeiten beziehe, die von der Patentierbarkeit ausgeschlossen seien. Gemäß Regel 39.1 iii) PCT führte es keine Recherche für diese beiden Ansprüche durch und erstellte einen internationalen Recherchenbericht zu den übrigen Ansprüchen. Nachdem die Prüfungsabteilung in einem späteren Bescheid festgestellt hatte, daß die Ansprüche 1 und 2 unter Berücksichtigung der daran vorgenommenen Änderungen nicht mehr einen von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Gegenstand betreffen, reichte der Anmelder in Erwiderung einen neuen Anspruchssatz ein, der auf diese beiden Ansprüche beschränkt war. Daraufhin wies die Prüfungsabteilung die europäische Patentanmeldung mit der Erklärung zurück, daß nun die Regel 86 (4) EPÜ Anwendung finde, da sich die geänderten Ansprüche auf einen Gegenstand bezögen, für den keine internationale Recherche durchgeführt worden sei.

Die Beschwerdekammer entschied, daß einer solchen Argumentation nicht gefolgt werden könne. Sie erklärte, daß die Regel 86 (4) auf eine besondere Situation abziele: Ein Gegenstand, der in der ursprünglichen Anmeldung zwar beschrieben, nicht aber beansprucht worden sei, sei infolgedessen nicht recherchiert worden; dieser Gegenstand erfülle nicht das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung mit dem in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Gegenstand, und auf den Recherchenbericht hin reiche der Anmelder neue Ansprüche ein, die sich nur auf den nicht recherchierten Gegenstand bezögen. Die Patentierbarkeit dieser neuen Ansprüche könne nicht im Rahmen der ursprünglichen Anmeldung geprüft

grounds on which the appellant had had an opportunity to present comments (Article 113(1) EPC). The board found it unfortunate that the Guidelines were worded in such a way as on the one hand to lead the applicant or his representative to expect a warning before rejection after a single communication and on the other hand to impute moral culpability for rejection.

1.2 Amendments relating to unsearched subject-matter

In **T 613/99**, the EPO as International Searching Authority considered that the invention forming the subject-matter of claims 1 and 2 of the international application related to acts excluded from patentability. On the basis of Rule 39(1)(iii) PCT, it refrained from searching these two claims but established an international search report on the remaining claims. The examining division having stated in a later communication that claims 1 and 2, in view of the amendments made to them, no longer concerned subject-matter excluded from patentability, the applicants responded by filing a fresh set of claims comprising these two claims only. Subsequently, the examining division refused the European patent application, explaining that Rule 86(4) EPC was applicable in this case since the amended claims related to matter which had not been the subject of an international search.

The board of appeal decided that this line of argument was not acceptable. It stated that Rule 86(4) referred to a particular situation, ie where subject-matter was described but not claimed in the original application and was therefore not searched; where that subject-matter failed to meet the requirement for unity of invention with the matter claimed in the application; and where, following the search report, the applicants had filed fresh claims relating only to this unsearched matter. There, the patentability of these fresh claims could not be examined in the context of the original application, since this would have amounted to a derogation from the principle endorsed in **G 2/92** (OJ EPO 1993, 591), according to which the invention to be

1991, 480). En l'espèce, la chambre a estimé que la décision était fondée sur des motifs au sujet desquels le requérant avait pu prendre position (article 113(1) CBE). Elle a jugé regrettable que les directives soient rédigées de manière à, d'une part, donner à penser au demandeur ou à son mandataire qu'il sera prévenu avant que la demande ne soit rejetée à la suite d'une seule notification et, d'autre part, à susciter un sentiment de culpabilité en cas de rejet.

1.2 Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche

Dans l'affaire **T 613/99**, l'Office européen des brevets a, en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, estimé que l'invention faisant l'objet des revendications 1 et 2 de la demande internationale portait sur des actions exclues de la brevetabilité. En vertu de la règle 39(1) iii) PCT, il n'a pas procédé à la recherche à l'égard de ces deux revendications et il a établi un rapport de recherche internationale sur les revendications restantes. La division d'examen ayant estimé dans une notification ultérieure que les revendications 1 et 2, compte tenu des modifications qui y avaient été apportées, ne concernaient plus un objet exclu de la brevetabilité, le demandeur a en réponse déposé un nouveau jeu de revendications limité à ces deux seules revendications. Après, la division d'examen a rejeté la demande de brevet européen en exposant que la règle 86(4) CBE était applicable en l'espèce dès lors que les revendications modifiées portaient sur un objet qui n'avait pas fait l'objet de la recherche internationale.

La Chambre de recours a décidé qu'un tel raisonnement ne saurait être suivi. Elle a déclaré que la règle 86(4) vise une situation particulière, à savoir: un objet bien que décrit n'était pas revendiqué dans la demande initiale et, par suite, n'a pas été recherché; ledit objet ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité d'invention avec l'objet revendiqué dans la demande initiale, et à la suite du rapport de recherche, le demandeur a déposé de nouvelles revendications ne portant que sur cet objet non recherché. La brevetabilité de ces nouvelles revendications ne peut pas être examinée dans le cadre de la demande initiale, car ce serait déroger au principe rappelé dans la décision **G 2/92** (JO OEB 1993, 591), d'après lequel une invention doit,

werden, da sonst von dem Grundsatz abgewichen würde, an den in G 2/92 (ABI. EPA 1993, 591) erinnert worden sei, wonach eine Erfindung nur geprüft werden könne, wenn für sie eine Recherchegebühr entrichtet worden sei.

Hier sei die Situation eine völlig andere. Der in der vorliegenden Anmeldung beanspruchte Gegenstand sei bereits in der ursprünglichen Anmeldung beansprucht und somit recherchiert worden, auch wenn keine sinnvolle Recherche habe durchgeführt werden können. Außerdem sei der Erfindungsgegenstand der Ansprüche 1 und 2 in der vorliegenden Anmeldung im wesentlichen derselbe wie der der Ansprüche 1 und 2 in der ursprünglichen Anmeldung. Wenn die Prüfungsabteilung in einem solchen Fall eine Schlußfolgerung der Recherchenabteilung zu einem von der Recherche ausgeschlossenen Erfindungsgegenstand aufhebe, dann könne auf ihren Antrag eine sogenannte "zusätzliche" europäische Recherche durchgeführt werden.

In **T 443/97** hatte der Beschwerdeführer (Einsprechende) vorgebracht, daß sich der geänderte Anspruch auf nicht recherchierte Gegenstände beziehe, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung nicht verbunden seien, und daher gegen die Regel 86 (4) EPÜ verstoße.

Die Kammer gelangte zu der Auffassung, daß sich der geänderte Anspruch nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehe. Sie führte weiter aus, daß die Regel 86 (4) EPÜ Fragen in bezug auf mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung betreffe. Aus der Mitteilung des EPA vom 1. Juni 1995 (ABI. EPA 1995, 409) gehe ebenfalls klar hervor, daß die Regel 86 (4) EPÜ das Prüfungsverfahren betreffe und insbesondere solche Fälle, in denen weitere von der Recherchenabteilung für uneinheitliche Gegenstände angeforderte Recherchegebühren nicht entrichtet worden seien. Zweck der Regel 86 (4) EPÜ sei es, Änderungen auszuschließen, die zu einer Umgehung des Grundsatzes führten, daß für eine zur Prüfung gestellte Erfindung stets eine Recherchegebühr zu entrichten sei. Die Kammer stellte fest, daß die Einheitlichkeit der Erfindung ein administratives Erfordernis sei und daß den Ordnungszwecken dieses Erfordernisses gedient sei, wenn das Prüfungsverfahren abgeschlossen sei, d. h., wenn das Patent erteilt sei (siehe G 1/91, ABI. EPA 1992, 253, Nummer 4.2). Aus diesem Grund sei die Regel 86 (4) EPÜ für den vorliegenden Fall nicht relevant.

examined had to be an invention for which a search fee had been paid.

In the case at issue, the situation was entirely different. The claimed subject-matter in the application under consideration had been claimed in the original application and had therefore been searched, even if it had not been possible to carry out a meaningful search. Moreover, the invention forming the subject of claims 1 and 2 of the application at issue was substantially the same as that which formed the subject of claims 1 and 2 of the original application. In such a situation, if the examining division rejected a finding of the search division regarding matter excluded from the search, a so-called additional European search could be carried out at the request of the examining division.

In **T 443/97** the appellant (opponent) had argued that the amended claim related to unsearched subject-matter which did not combine with the originally claimed invention and contravened Rule 86(4) EPC.

The board stated that the amended claim did not relate to unsearched subject-matter. Moreover, it pointed out that Rule 86(4) EPC related to issues concerning lack of unity of invention. It was also clear from the EPO Notice dated 1 June 1995 (OJ EPO 1995, 409) that Rule 86(4) EPC concerned examination proceedings, and particularly those cases in which no further search fees requested by the search division for non-unitary subject-matter had been paid by the applicant. The purpose of Rule 86(4) EPC was to exclude any amendment which circumvented the principle according to which a search fee must always be paid for an invention presented for examination. The board noted that unity of invention was a requirement of an administrative nature and that the administrative purposes of this requirement were fulfilled when the examination procedure had been concluded, ie when the patent had been granted (see G 1/91, OJ EPO 1992, 253, section 4.2). Therefore, Rule 86(4) EPC was not relevant for the case at issue.

pour pouvoir être examinée, avoir donné lieu au paiement d'une taxe de recherche.

Dans le cas d'espèce la situation n'est nullement comparable. L'objet revendiqué dans la présente demande était déjà revendiqué dans la demande initiale et a donc été soumis à la recherche, même si aucune recherche significative n'a pu être entreprise. En outre, l'invention faisant l'objet des revendications 1 et 2 de la présente demande est sensiblement la même que celle faisant l'objet des revendications 1 et 2 de la demande initiale. Dans une telle situation, si la division d'examen infirme une conclusion de la division de recherche relativement à un objet de l'invention exclu de la recherche, une recherche européenne dite "additionnelle" peut être réalisée à la demande de la division d'examen.

Dans l'affaire **T 443/97**, le requérant (opposant) avait allégué que la revendication modifiée portait sur des éléments qui n'avaient pas fait l'objet de la recherche et qui n'étaient pas liés à l'invention telle que revendiquée initialement, si bien qu'elle était contraire aux dispositions de la règle 86(4) CBE.

La chambre a constaté que la revendication modifiée ne portait pas sur des éléments qui n'avaient pas fait l'objet de la recherche. En outre, elle a déclaré que la règle 86(4) CBE portait sur les questions liées au défaut d'unité de l'invention. En outre, il ressortait clairement du communiqué de l'OEB en date du 1^{er} juin 1995 (JO OEB 1995, 409) que la règle 86(4) CBE concerne la procédure d'examen, et en particulier les cas où le demandeur n'a pas acquitté les nouvelles taxes de recherche requises par la division de la recherche pour les éléments non unitaires. Le but de la règle 86(4) CBE est d'exclure toute modification qui contournerait le principe selon lequel une taxe de recherche doit toujours être acquittée pour une invention soumise à examen. La chambre a fait observer que l'unité de l'invention était une exigence d'ordre administratif et que les objectifs d'ordre administratif assignés à cette exigence étaient atteints lorsque la procédure d'examen était close, c-à-d. lorsque le brevet a été délivré (cf. G 1/91, JO OEB 1992, 253, point 4.2). Aussi la règle 86(4) CBE n'était-elle pas pertinente en l'espèce.

1.3 Prüfung der Patentierbarkeits- erfordernisse in Ex-parte- Beschwerdeverfahren

In der Entscheidung **T 1051/96** führte der Beschwerdeführer im Beschwerdeverfahren Gegenstände wieder ein, gegen die von der Prüfungsabteilung nach Artikel 82 EPÜ Einwände erhoben worden waren und die daher von ihr nicht weiter geprüft worden waren. Die Kammer stellte fest, daß es dem Anmelder nicht gestattet werden könne, im Beschwerdeverfahren gegen die Zurückweisung des beschränkten Anspruchs aus anderen Gründen wie z. B. mangelnde erfinderische Tätigkeit einen Antrag einzureichen, der auf den breiteren Anspruch zurückgreife und somit Gegenstände wieder einführe, gegen die der Einwand mangelnder Einheitlichkeit erhoben werden könnte. Sie entschied, daß sie die Zulässigkeit dieses Antrags im Verfahren in Ausübung ihres Ermessens nach Regel 86 (3) EPÜ ablehnen müsse (vgl. T 63/86, ABI. EPA 1988, 224). Die Kammer begründete dies damit, daß es, wie aus dem EPÜ und insbesondere aus Artikel 96 EPÜ klar hervorgehe und in Nummer 4 der Entscheidung G 10/93 der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 1995, 172) festgestellt worden sei, die Aufgabe der Prüfungsabteilung und nicht der Beschwerdekammer sei, die Prüfung auf Patentierungserfordernisse in vollem Umfang durchzuführen. Im Verfahren vor den Beschwerdekammern gehe es auch im Ex-parte-Verfahren primär um die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung.

2. Prüfungsverfahren nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ

2.1 Innerhalb der Frist nach Regel 51 (4) EPÜ eingereichte Änderungen

In der Sache **T 1066/96** stellte die Kammer fest, daß es nach Regel 51 (5) EPÜ im Ermessen der Prüfungsabteilung liege, Änderungen, die der Anmelder innerhalb der mit der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ gesetzten Frist vorgeschlagen habe, nach Regel 86 (3) EPÜ nicht zuzustimmen. In diesem Fall sehe die Regel 51 (5) EPÜ aber ausdrücklich vor, daß "die Prüfungsabteilung, bevor sie eine Entscheidung trifft, den Anmelder unter Angabe der Gründe auffordert, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme einzureichen". Diese Bestimmungen sind im Lichte der allgemeinen Vorschrift des Artikels 113 (1) EPÜ zu sehen, wonach "Entscheidungen des EPA nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten".

1.3 Examination as to patentability requirements in ex-parte appeal proceedings

In **T 1051/96** the appellants re-introduced on appeal matter which, having been objected to under Article 82 EPC by the examining division, had not been further prosecuted by them. The board held that the applicant could not be allowed, on appeal from a decision refusing the restricted claim on some other ground, such as lack of inventive step, to put forward a request which reverted to the broader claim and thus re-introduced matter open to the objection of lack of unity. It decided that the admission of this request into the proceedings should be refused in the exercise of the board's discretion under Rule 86(3) EPC (see T 63/86, OJ EPO 1988, 224). The board noted that this was because, as was clear from the EPC, in particular Article 96 EPC, and had been stated in point 4 of Enlarged Board of Appeal decision G 10/93 (OJ EPO 1995, 172), it was the task of the examining division, and not that of the board of appeal, to carry out a full examination as to patentability requirements. Proceedings before the boards of appeal in ex parte cases were primarily concerned with examining the contested decision.

2. Examination proceedings after issue of the Rule 51(4) EPC communication

2.1 Amendments filed within the period under Rule 51(4) EPC

In **T 1066/96** the board noted that, pursuant to Rule 51(5) EPC, the examining division had the discretion not to consent under Rule 86(3) EPC to amendments proposed by the applicant within the period set by the communication under Rule 51(4) EPC. However, in that case, Rule 51(5) EPC explicitly provided that "the examining division shall, before taking a decision, request the applicant to submit his observations within a period it shall specify and shall state its reasons for so doing". These provisions had to be seen in the light of the general rule laid down in Article 113(1) EPC, under which "the decisions of the EPO may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments".

1.3 Examen des exigences de brevetabilité dans une procédure de recours ex parte

Dans l'affaire **T 1051/96**, le requérant avait réintroduit au stade du recours des éléments qu'il avait abandonnés en raison des objections que la division d'examen avait soulevées au titre de l'article 82 CBE. La chambre a estimé que lors d'un recours dirigé contre une décision de rejeter une revendication restreinte pour un autre motif, tel que le défaut d'activité inventive, le demandeur ne pouvait pas être autorisé à présenter une requête qui reprend le texte de la revendication plus large et réintroduit ainsi des éléments dont il était objecté qu'ils manquaient d'unité. Exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) CBE (cf. T 63/86, JO OEB 1988, 224), la chambre a décidé qu'il y avait lieu de ne pas admettre cette requête dans la procédure. A l'appui de sa décision, elle a déclaré qu'ainsi qu'il ressort de la CBE, et en particulier de l'article 96 CBE, et comme l'a dit la Grande Chambre de recours au point 4 de la décision G 10/93 (JO OEB 1995, 172), c'est à la division d'examen et non à la chambre de recours qu'il appartient d'effectuer un examen complet de la demande au regard des conditions de brevetabilité. La procédure devant les chambres de recours, y compris dans le cas d'une procédure ex parte, est en premier lieu destinée à contrôler la décision attaquée.

2. Procédure d'examen après la notification émise au titre de la règle 51(4) CBE

2.1 Modifications produites dans le délai prévu à la règle 51(4) CBE

Dans l'affaire **T 1066/96**, la chambre a fait observer qu'en vertu de la règle 51(5) CBE, la division d'examen peut ne pas approuver, conformément à la règle 86(3) CBE, les modifications proposées par le demandeur dans le délai qui lui est imparti dans la notification selon la règle 51(4) CBE. Dans ce cas toutefois, la règle 51(5) CBE dispose explicitement que "la division d'examen, avant de prendre une décision, invite le demandeur, en lui indiquant ses motifs, à présenter ses observations dans un délai qu'elle lui imparti". Ces dispositions doivent être considérées à la lumière de la disposition générale figurant à l'article 113(1) CBE, selon laquelle "les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position".

In diesem Zusammenhang erklärte die Kammer, es sei eindeutig, daß weitere Änderungen nicht von vornherein völlig ausgeschlossen werden könnten, daß aber das Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ von Fall zu Fall ausgeübt werden müsse, wobei das Interesse des EPA und das des Anmelders gegeneinander abzuwägen seien (siehe G 7/93). Daher könne eine Prüfungsabteilung, die ihr Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ negativ ausüben wolle, eine Anmeldung nur zurückweisen, wenn sie vor Erlaß ihrer Entscheidung den Anmelder über die Tatsache unterrichtet habe, daß die weiteren beantragten Änderungen nicht zugelassen würden, und dies unter gebührender Berücksichtigung der Gründe des Anmelders für eine solche späte Vorlage weiterer Änderungen begründet habe. Halte der Anmelder seinen Antrag aufrecht und erachte die Prüfungsabteilung seine Gegenargumente nicht für überzeugend, so sei die Anmeldung dann nach Artikel 97 (1) EPÜ zurückzuweisen, da sie keine Ansprüche enthalte, mit denen der Anmelder sein Einverständnis erklärt habe.

2.2 Änderungen nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ

In **T 1225/97** hatte der Anmelder gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung mit der Begründung Beschwerde eingereicht, daß die Prüfungsabteilung die Entscheidung G 7/93 der Großen Beschwerdekammer nicht berücksichtigt habe; in dieser Entscheidung sei von der Großen Beschwerdekammer die Meinung vertreten worden, daß sogar noch nach einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ eine Prüfungsabteilung ein Ermessen nach Regel 86 (3) Satz 2 EPÜ habe, eine Änderung der Anmeldung zuzulassen. Die Prüfungsabteilung war der Meinung, daß diese Änderungen keine kleinen Änderungen seien und daher deren Zulassung die Wiederaufnahme der Sachprüfung erfordere und damit den Erlaß eines Erteilungsbeschlusses nennenswert verzögert hätte, da die Zulässigkeit der Anspruchsänderungen hätte geprüft werden müssen.

Die Kammer vermochte in diesen Überlegungen der Prüfungsabteilung nicht zu erkennen, daß sie ihr Ermessen nach Maßgabe der in der Entscheidung G 7/93 dargelegten Kriterien in unangemessener Weise ausgeübt habe. Obwohl der Beschwerdeführer argumentierte, daß der Sachprüfer im Hinblick auf die von ihm bereits vorgenommene Prüfung ohne weiteres erkennen

In this context, it was clear that further amendments could not be excluded wholesale in advance, but the discretion under Rule 86(3) EPC had to be exercised on a case-by-case basis balancing the interests of the EPO and the applicant against one another (see G 7/93). Therefore, in exercising its discretion under Rule 86(3) EPC in a negative way, an examining division could only refuse an application if, before issuing a decision, it had informed the applicant about the fact that the further amendments requested would not be admitted and about the reasons for not admitting said amendments, thereby taking due account of the applicant's reasons for such late filing of further amendments. If the applicant maintained its request and its counterarguments were not considered convincing by the examining division, the application had to be refused under Article 97(1) EPC, since it contained no claims to which the applicant had agreed.

2.2 Amendments after issue of the Rule 51(6) EPC communication

In **T 1225/97** the applicants had appealed against the decision of the examining division on the ground that it had not taken account of decision G 7/93, in which the Enlarged Board of Appeal had ruled that even after the issue of a communication under Rule 51(6) EPC an examining division could still exercise its discretion under Rule 86(3), second sentence, EPC to allow amendment of an application. The examining division had taken the view that the amendments in question were not minor and that allowing them therefore required the resumption of substantive examination, which would have considerably delayed the issue of a decision to grant, as it would have been necessary to examine the admissibility of the amendments to the claims.

The board could not see that the examining division had exercised its discretion inappropriately according to the criteria laid down in decision G 7/93. Although the appellants argued that the substantive examiner would immediately realise, in the light of the examination he had already carried out, that the amendments were admissible, this view failed to take account of the fact that

La chambre a déclaré dans ce contexte que s'il n'était certes pas possible d'exclure systématiquement à l'avance toute nouvelle modification, il convenait néanmoins d'exercer au cas par cas le pouvoir d'appréciation prévu à la règle 86(3) CBE, en pesant, d'une part, les intérêts de l'OEB et, d'autre part, ceux du demandeur (cf. G 7/93). Aussi, lorsqu'elle exerce dans un sens négatif le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) CBE, la division d'examen ne peut-elle rejeter une demande que si, avant de rendre sa décision, elle a informé le demandeur qu'elle n'admettait pas les nouvelles modifications et lui a fait part des motifs de son refus, tenant ainsi dûment compte des raisons pour lesquelles le demandeur a présenté tardivement ses nouvelles modifications. Si le demandeur maintient sa requête et que la division d'examen juge que ses contre-arguments ne sont pas convaincants, il y a lieu de rejeter la demande conformément à l'article 97(1) CBE, puisqu'elle ne contient aucune revendication sur laquelle le demandeur a donné son accord.

2.2 Modifications produites après la notification selon la règle 51(6) CBE

Dans l'affaire **T 1225/97**, le demandeur avait formé un recours contre la décision de la division d'examen, au motif que celle-ci n'avait pas tenu compte de la décision G 7/93 de la Grande Chambre de recours, selon laquelle une division d'examen peut encore, en vertu de la règle 86(3), deuxième phrase CBE, admettre une modification de la demande, même après avoir émis une notification au titre de la règle 51(6) CBE. En l'espèce, la division d'examen avait estimé que ces modifications n'étaient pas mineures et que leur prise en considération aurait exigé de reprendre l'examen quant au fond, ce qui aurait notablement retardé le prononcé de la décision de délivrance, car il aurait fallu examiner si elles pouvaient être autorisées.

La chambre n'a pas été en mesure de constater dans ce raisonnement que la division d'examen n'avait pas exercé son pouvoir d'appréciation de manière appropriée au regard des critères énoncés dans la décision G 7/93. Bien que le requérant ait allégué que l'examineur chargé de l'examen quant au fond reconnaîtrait immédiatement, compte tenu de l'examen qu'il avait déjà réalisé, que

würde, daß die Änderungen zulässig seien, berücksichtige diese Auffassung nicht, daß der erste Prüfer nach vielen Monaten nicht mehr alle Details der Anmeldung in Erinnerung haben könne. Vielmehr müsse mit einem erheblichen Zeitaufwand für die Prüfung der Änderungen gerechnet werden. Die Änderungen seien somit keine "kleinen Änderungen, die keine Wiederaufnahme der Sachprüfung erfordern".

C. Einspruchsverfahren

1. Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren

1.1 Erfordernis einer Aufforderung nach Artikel 101 (2) EPÜ

Nach Artikel 101 (2) EPÜ fordert die Einspruchsabteilung bei der Prüfung des Einspruchs die Beteiligten "so oft wie erforderlich" auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen.

In **T 774/97** stellte die Kammer fest, daß die Ansicht unbegründet sei, dies sei als "mindestens einmal" zu verstehen. Vielmehr könne die Einspruchsabteilung nach der Rechtsprechung der Kammern – ausgehend vom Sachverhalt im Einzelfall – diesen Begriff sogar dahingehend auslegen, daß keine Aufforderung bzw. kein Bescheid erforderlich sei. Der Wortlaut der Regel 58 (3) EPÜ gelte nur für den Fall, daß ein Bescheid erlassen werde, und könne nicht dahingehend ausgelegt werden, daß in jedem Fall ein Bescheid zu erlassen sei. Das Fehlen mindestens eines Bescheids nach Artikel 101 (2) EPÜ allein könne als solches nicht dazu dienen, eine behauptete Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 EPÜ zu substantiieren (s. auch T 275/89, ABI. EPA 1992, 126; T 538/89).

Wird aber ein Patent ohne vorherige Stellungnahme der Einspruchsabteilung widerrufen und enthält die betreffende Entscheidung die Information, daß Ansprüche gewährbare Gegenstände aufweisen, dann liegt ein Verstoß gegen Artikel 101 (2) und Regel 57 (3) EPÜ (**T 103/97**) vor. Die Patentinhaberin erfuhr erst bei Empfang der angefochtenen Entscheidung, daß nach Meinung der Einspruchsabteilung im Streitpatent gewährbare Gegenstände enthalten waren. Die Tatsache, daß die Patent-

the primary examiner would no longer be in a position, several months later, to remember all the details of the application. In fact, the examination of the amendments could be expected to take some considerable time. The amendments were therefore not "minor" changes of the kind which did not require the resumption of substantive examination.

C. Opposition procedure

1. Right to be heard in opposition proceedings

1.1 Need for an invitation under Article 101(2) EPC

Article 101(2) EPC stipulates that, in the examination of the opposition, the opposition division must invite the parties "as often as necessary" to file observations, within a period to be fixed by the opposition division, on communications from another party or issued by itself.

In **T 774/97** the board stated that there was no basis for the notion that this term had to be interpreted as meaning "at least once". On the contrary, according to board of appeal case law the opposition division might – based on the particulars of a given case – even interpret it to mean that no such invitation, ie communication, was necessary at all. Rule 58(3) EPC and the wording thereof only applied to cases where a communication was issued, and could not be interpreted to mean that such a communication had to be issued whatever the case. The mere absence of at least one communication under Article 101(2) EPC could not as such serve to substantiate an alleged violation of the right to be heard under Article 113 EPC (see also T 275/89, OJ EPO 1992, 196; T 538/89).

If, however, a patent was revoked without prior observations from the opposition division and if the relevant decision stated that the claims contained grantable subject-matter, it could be deemed that a violation of Article 101(2) and Rule 57(3) EPC (**T 103/97**) had occurred. In the case in question, the patentee only found out that the opposition division was of the opinion that the patent in suit contained grantable subject-matter when it received the contested decision. The fact that the patentee had

les modifications étaient admissibles, cet avis ne tenait pas compte du fait que le premier examinateur ne peut pas se souvenir, au bout de plusieurs mois, de tous les détails de la demande. Bien au contraire, il aurait fallu consacrer beaucoup de temps à l'examen des modifications, lesquelles n'étaient donc pas des modifications "mineures" n'exigeant pas de reprendre l'examen quant au fond.

C. Procédure d'opposition

1. Droit d'être entendu dans la procédure d'opposition

1.1 Nécessité d'émettre une invitation au titre de l'article 101(2) CBE

L'article 101(2) CBE dispose qu'au cours de l'examen de l'opposition, la division d'opposition invite les parties, "aussi souvent qu'il est nécessaire", à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.

Dans l'affaire **T 774/97**, la chambre a déclaré que rien ne permettait d'interpréter cette disposition comme signifiant qu'une telle invitation doit être émise "au moins une fois". Au contraire, selon la jurisprudence des chambres de recours, la division d'opposition peut même, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, considérer que cette expression signifie qu'il n'est pas nécessaire d'émettre une telle invitation, à savoir une notification. Telle qu'elle est libellée, la règle 58(3) CBE n'est applicable que dans le cas où une notification est émise, et ne saurait être interprétée comme signifiant qu'il y a toujours lieu d'émettre une telle notification. Le simple fait qu'il n'ait pas été établi ne serait-ce qu'une seule notification au titre de l'article 101(2) CBE ne saurait en soi être invoqué pour prouver qu'il y a eu violation du droit d'être entendu visé à l'article 113 CBE (cf. également T 275/89, JO OEB 1992, 196 ; T 538/89).

Cependant, si un brevet est révoqué sans que la division d'opposition ait pris position au préalable alors que la décision en cause indique que les revendications comportent des éléments admissibles, il y a violation de l'article 101(2) et de la règle 57(3) CBE (**T 103/97**). En l'espèce, ce n'est qu'à la réception de la décision contestée que le titulaire du brevet avait appris que la division d'opposition estimait que le brevet en litige contenait des éléments admissibles. Le fait que le titulaire du brevet n'avait pas pré-

inhaberin keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hatte, ist in der angefochtenen Entscheidung als ein Verzicht auf weitere Änderungen der Ansprüche interpretiert worden. Hierin ist ein Verstoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs gemäß Artikel 113 (1) EPÜ zu sehen, so daß die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht (R. 67 EPU).

1.2 Gelegenheit zur Stellungnahme zu neu geltend gemachten Gründen

Der Einsprechende hatte seinen Einspruch ausschließlich darauf gestützt, der Gegenstand der Erfindung beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Ferner wurde im Bescheid der Einspruchsabteilung nach Artikel 101 (2) EPÜ die Neuheit nicht bestritten. Daraufhin teilte der Patentinhaber der Einspruchsabteilung mit, daß er an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehme. Die Einspruchsabteilung widerrief in ihrer Entscheidung das Patent wegen eines Einspruchsgrunds, nämlich mangelnder Neuheit, der zum ersten Mal in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht worden war.

In **T 656/96** stellte die Kammer fest, daß mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit nach G 7/95 (ABI. EPA 1996, 626) verschiedene Einspruchsgründe darstellten. Wie in G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) erläutert, dürfe die Einspruchsabteilung neue Einspruchsgründe prüfen, wenn sie prima facie der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenzustehen schienen. Die Kammer führte aus, in Anbetracht der Stellungnahme zur Neuheit im Bescheid der Einspruchsabteilung könne man annehmen, daß nach Aktenlage prima facie nichts der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehe, so daß der Beschwerdeführer zu Recht habe glauben dürfen, die Frage der Neuheit werde vor der Einspruchsabteilung keine Rolle spielen. Er müsse daher von der Entscheidung der Einspruchsabteilung überrascht worden sein, das Patent in der mündlichen Verhandlung in seiner Abwesenheit wegen mangelnder Neuheit zu widerrufen, einem Einspruchsgrund, zu dem Stellung zu nehmen er weder aufgefordert worden sei noch Veranlassung gehabt habe.

not requested oral proceedings was interpreted in the contested decision as meaning that it waived any further amendments to the claims. This represented a violation of the principle of the right to be heard under Article 113(1) EPC, and the reimbursement of the appeal fee was therefore equitable on the grounds of a substantial procedural violation (Rule 67 EPC).

1.2 Proper opportunity to present comments in reply to new grounds

The sole ground raised by the opponent in his notice of opposition was that the subject-matter did not involve an inventive step. Furthermore, the existence of novelty was not contested by the opposition division in its communication pursuant to Article 101(2) EPC. The patentee then informed the opposition division that he would not attend the oral proceedings. In its decision the opposition division revoked the patent on the grounds of lack of novelty, which was raised for the first time in the oral proceedings.

In **T 656/96** the board stated that, according to G 7/95 (OJ EPO 1996, 626), the issues of novelty and inventive step constituted different grounds for opposition. As had been explained in G 10/91 (OJ EPO 1993, 420) any fresh grounds for opposition could be considered by the opposition division if, prima facie, they appeared, either in whole or in part, to prejudice the maintenance of the European patent. The board stated that, in the light of the opinion on novelty expressed in the communication from the opposition division, no prima facie case could be seen from the file, so that the appellant had been entitled to consider that the question of novelty would play no part before the opposition division. The appellant must therefore have been taken by surprise by the decision taken in his absence by the opposition division at the oral proceedings to revoke the patent on the grounds of lack of novelty, grounds on which he had not been asked, nor had any reason, to express an opinion.

senté de demande de procédure orale avait été interprété dans la décision contestée comme une renonciation à de nouvelles modifications des revendications. Il s'agissait là d'une violation du droit d'être entendu prévu à l'article 113(1) CBE, si bien que le remboursement de la taxe de recours était équitable en raison du vice substantiel dont était entachée la procédure (règle 67 CBE).

1.2 Possibilité véritable de prendre position en réponse à de nouveaux motifs

Dans son acte d'opposition, l'opposant avait invoqué pour seul motif d'opposition le défaut d'activité inventive. Par ailleurs, la division d'opposition n'avait pas émis d'objections au sujet de la nouveauté dans la notification qu'elle avait émise au titre de l'article 101(2) CBE. Le titulaire du brevet avait alors informé la division d'opposition qu'il n'assisterait pas à la procédure orale. La division d'opposition avait décidé de révoquer le brevet au motif que son objet était dénué de nouveauté, motif qui avait été soulevé pour la première fois au cours de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 656/96**, la chambre a déclaré que selon la décision G 7/95 (JO OEB 1996, 626), la question de la nouveauté et la question de l'activité inventive constituent des motifs d'opposition distincts. Comme il est expliqué dans l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 420), la division d'opposition peut prendre en considération un nouveau motif d'opposition s'il semble, de prime abord, faire obstacle au maintien en tout ou en partie du brevet européen. La chambre a estimé qu'étant donné l'avis émis au sujet de la nouveauté dans la notification de la division d'opposition, il ne ressortait pas à première vue du dossier que la nouveauté était mise en cause, si bien que le requérant était fondé à considérer que la question de la nouveauté ne jouerait aucun rôle dans la procédure devant la division d'opposition. Le requérant a donc assurément été pris au dépourvu par la décision de la division d'opposition qui, en son absence, avait révoqué le brevet au cours de la procédure orale pour défaut de nouveauté, c'est-à-dire pour un motif au sujet duquel il n'avait pas été invité à présenter ses observations, n'ayant par ailleurs aucune raison de le faire.

2. Beitritt eines vermeintlichen Patentverletzers

Es war Klage wegen Verletzung eines französischen **nationalen Patents** erhoben worden. In **T 446/95** stellte die Beschwerdekammer fest, mit einem Beitritt nach Artikel 105 EPÜ solle es dem vermeintlichen Patentverletzer ermöglicht werden, sich gegen die auf das angefochtene **europäische Patent** gestützte Klage des Patentinhabers zu verteidigen, damit das EPA und die nationalen Gerichte keine widersprüchlichen Entscheidungen zur Rechtsgültigkeit der europäischen Patente treffen. Im vorliegenden Fall sei es unerheblich, daß das europäische Patent unter Beanspruchung der Priorität der französischen Patentanmeldung eingereicht und daß Frankreich benannt worden sei, denn die Klage wegen Verletzung des französischen Patents finde ihren rechtlichen Grund nicht in dem europäischen Patent. Ob ein Beitritt vor dem EPA zulässig sei, könne nicht von einer nationalen Gesetzesbestimmung abhängen. Der Beitritt sei somit unzulässig.

In **T 392/97** beantragten die Beitrittswilligen, den Termin der anberaumten mündlichen Verhandlung zu verschieben, denn sie seien zur mündlichen Verhandlung nicht ordnungsgemäß nach Regel 71 (1) Satz 2 EPÜ, der eine Ladungsfrist von mindestens zwei Monaten vorschreibe, geladen worden. Die Kammer vertrat die Auffassung, Regel 71 (1) EPÜ schreibe nicht vor, daß das Erfordernis einer Zweimonatsfrist auch gelte, wenn nach einer ordnungsgemäßen Ladung ein Dritter beitrete. Grundsätzlich trete ein Beitretender dem Verfahren in dem Stadium bei, in dem es sich zum Zeitpunkt des Beitritts befinde, und zwar einschließlich **laufender Fristen**. Eine weitere Ladung oder eine Verschiebung des Termins aus diesem Grund würde eindeutig mit der früheren Übereinkunft zwischen dem Einsprechenden und dem Patentinhaber über die Festsetzung der mündlichen Verhandlung und mit dem berechtigten Interesse der Beteiligten kollidieren, das Verfahren vor dem EPA zum Abschluß zu bringen. Es wurde daher abgelehnt, die anberaumte mündliche Verhandlung zu verschieben.

3. Zulässigkeit des Einspruchs

3.1 Prüfung von Amts wegen durch das EPA

Da die Zulässigkeit des Einspruchs eine unverzichtbare prozessuale Voraussetzung für die Prüfung des Einspruchs ist, kann diese Frage in jedem Verfahrensstadium unabhängig davon geprüft werden, ob der

2. Intervention of an alleged infringer

In **T 446/95** the infringement action was based on a French **national patent**. The board held that the intention and purpose of an intervention in accordance with Article 105 EPC was to enable the assumed infringer to defend himself against the action by the patentee based on the opposed **European patent**, in order to prevent the EPO and the national courts handing down contradictory decisions on the validity of European patents. In the case in question, the fact that the European patent had claimed priority from the French patent and that France had been designated was irrelevant, as there was no legal basis for intervening in the European patent on the basis of an infringement action relating to the French patent. The admissibility of an intervention before the EPO could not depend on a provision of national law. The intervention was therefore inadmissible.

In **T 392/97** the would-be interveners requested that the date for the appointed oral proceedings be postponed and submitted that they had not been duly summoned to the oral proceedings in accordance with Rule 71(1), second sentence, EPC, which stipulated at least two months' notice. In the board's view, Rule 71(1) EPC did not stipulate that the requirement of a two-month period also applied if, subsequent to a duly effected summons, there was an intervention by a third party. As a general principle, an intervener entered the proceedings at the stage they were at on the date of intervention, including **pending time limits**. Issuing a further summons or adjourning the date would in this case clearly conflict with the previous agreement between the opponent and the patentee as to the fixing of the oral proceedings and with the legitimate interest of the parties in bringing the proceedings before the EPO to a conclusion. The request for postponement of the appointed oral proceedings was therefore rejected.

3. Admissibility of opposition

3.1 Examination by the EPO of its own motion

The admissibility of the opposition being an indispensable procedural requirement for considering the opposition, it can be dealt with at any stage of the proceedings, independently of whether the party invoking

2. Intervention d'un contrefacteur présumé

L'action en contrefaçon a été fondée sur un **brevet national** français. Dans la décision **T 446/95** la chambre de recours a constaté que la finalité de l'intervention selon l'article 105 CBE est de permettre au contrefacteur présumé de se défendre contre l'action du titulaire basée sur le **brevet européen** opposé afin d'éviter que l'OEB et les tribunaux nationaux ne rendent des décisions contradictoires sur la seule validité des brevets européens. En l'espèce, il importe peu que le brevet européen ait été déposé sous priorité de la demande de brevet français et que la France ait été désignée, puisque l'action en contrefaçon fondée sur le brevet français ne trouve pas sa cause juridique dans le brevet européen. La recevabilité d'une intervention devant l'OEB ne peut dépendre d'une disposition d'une loi nationale. L'intervention était donc irrecevable.

Dans l'affaire **T 392/97**, les intervenants avaient demandé le report de la date fixée pour la procédure orale, au motif qu'ils n'avaient pas été dûment cités à celle-ci conformément à la règle 71(1), deuxième phrase CBE, qui prévoit un délai minimum de deux mois. Selon la chambre, la règle 71(1) CBE n'exige pas que le délai de deux mois s'applique également dans le cas où un tiers intervient après que les parties ont été dûment citées à comparaître. En principe, un intervenant intervient dans la procédure au stade où elle se trouve à la date de l'intervention, y compris pour ce qui est **des délais en cours**. L'envoi d'une nouvelle citation ou le report pour cette raison de la date de la procédure orale seraient à l'évidence en contradiction avec l'accord intervenu auparavant entre l'opposant et le titulaire du brevet pour la fixation de la date de la procédure orale, ils seraient également contraires à l'intérêt légitime des parties, qui doivent pouvoir obtenir rapidement le règlement de leur affaire devant l'OEB. Le report de la procédure orale a donc été refusé.

3. Recevabilité de l'opposition

3.1 Examen d'office par l'OEB

La recevabilité de l'opposition étant une condition de procédure qui doit obligatoirement être remplie pour que l'opposition puisse être examinée, cette question peut être abordée à n'importe quel stade de la procé-

Beteiligte, der sie aufwirft, beschwerdeberechtigt ist (T 289/91, ABI. EPA 1994, 649). In **T 960/95** wurde die Einspruchsschrift ohne Unterschrift eingereicht. Die Kammer stellte fest, daß eine Einspruchsschrift ordnungsgemäß unterzeichnet sein müsse (R. 36 (3) Satz 1 in Verbindung mit R. 61a EPÜ). Da die fehlende Unterschrift innerhalb der von der Einspruchsabteilung gesetzten Frist nachgeholt worden sei, behalte die Einspruchsschrift den ursprünglichen Tag des Eingangs (R. 36 (3) Satz 3 EPÜ).

3.2 Einspruchsberechtigung – Zulässigkeit gemeinsamer Einsprüche

In **T 272/95** (ABI. EPA 1999, 590) prüfte die Kammer, ob der Begriff "jedermann" in Artikel 99 EPÜ so ausgelegt werden kann, daß eine Gruppe natürlicher Personen ohne eigene Rechtsstellung einen einzigen gemeinsamen Einspruch rechtswirksam einlegen kann, und ob ein solcher Einspruch rechtswirksam im Namen all dieser Personen eingelegt ist, obwohl nur eine Gebühr entrichtet wurde. Klärungsbedürftig war auch, wie die gemeinsame Vertretung zu gestalten ist, damit für den Patentinhaber ordnungsgemäße Verfahrensrechte gewährleistet sind, und ob eine gemeinsame Gruppe von Einsprechenden dadurch, daß sich die Anzahl ihrer Mitglieder ändert, zu einer anderen Person werden könnte. Deshalb legte die Kammer die folgenden Fragen der Großen Beschwerdekammer vor:

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

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

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

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

the point is entitled to file an appeal or not (T 289/91, OJ EPO, 1994, 649). In **T 960/95** the notice of opposition was filed without having been signed. The board stated that a notice of opposition should be duly signed (Rule 36(3), first sentence, in conjunction with Rule 61a EPC). The omission of the signature was remedied within the time limit set by the opposition division, and the notice of appeal therefore retained its original date of receipt (Rule 36(3), third sentence, EPC).

3.2 Entitlement to file an opposition – admissibility of joint oppositions

In **T 272/95** (OJ EPO 1999, 590) the board considered whether the term "any person" in Article 99 EPC might be interpreted as meaning that a group of natural persons with no legal status of its own might validly file one joint opposition, and whether such an opposition had been validly filed on behalf of all of them, even though only one fee had been paid. The question of how common representation should be organised in order to guarantee proper procedural rights to the patent proprietor also needed to be discussed. Furthermore, consideration had to be given to whether a change in the members of a joint group of opponents could be tantamount to a change in personality. The board therefore referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal:

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

2. If the answer to question 1 is in the affirmative and a common representative was named under Rule 100(1) EPC in the notice of opposition, is an appeal valid even if it is filed by this person?

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

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

deur, que la partie soulevant cette question soit ou non habilitée à former un recours (T 289/91, JO OEB 1994, 649). Dans l'affaire **T 960/95**, l'opposition avait été formée sans être signée. La chambre a déclaré que l'acte d'opposition doit être dûment signé (règle 36(3), première phrase CBE, ensemble la règle 61bis CBE). Il a été remédié au défaut de signature dans le délai imparti par la division d'opposition. L'acte d'opposition a donc gardé le bénéfice de sa date (règle 36(3), troisième phrase CBE).

3.2 Droit de faire opposition – Recevabilité des oppositions conjointes

Dans l'affaire **T 272/95** (JO OEB 1999, 590), la chambre a examiné s'il peut être considéré que l'expression "toute personne" figurant à l'article 99 CBE signifie qu'un groupe de personnes physiques dépourvu de statut juridique propre peut valablement former une opposition conjointe, et si une telle opposition est valablement formée au nom de tous les membres de ce groupe, bien qu'une seule taxe d'opposition ait été acquittée. Il y a lieu également d'examiner comment il conviendrait d'organiser la représentation commune pour que le titulaire du brevet puisse bénéficier de véritables garanties procédurales, et de voir si une variation dans la composition d'un groupe d'opposants agissant conjointement pourrait équivaloir à un changement de personnalité de ce groupe. Aussi la chambre a-t-elle soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours :

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

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

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

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

4. Zulässigkeit von Änderungen – Einreichung zusätzlicher abhängiger und unabhängiger Ansprüche

Die von den Beschwerdekammern entwickelten Grundsätze für die Behandlung von Änderungen angefochtener Patente gelten auch für die Einreichung zusätzlicher abhängiger oder unabhängiger Ansprüche im Einspruchs- oder im abschließenden Beschwerdeverfahren. Vor der Einführung der Regel 57a EPÜ ließen die Beschwerdekammern Änderungen nur zu, wenn sie durch den Einspruch veranlaßt waren und wenn tatsächlich Einwände erhoben wurden (T 295/87, ABI. EPA 1990, 470).

Wie bereits in T 829/93 und T 317/90 erläutert, schmälert die Hinzufügung eines abhängigen Anspruchs nicht den Umfang des unabhängigen Anspruchs, auf den sich der abhängige Anspruch bezieht. Der in dem betreffenden unabhängigen Anspruch beanspruchte Gegenstand wird hierbei weder beschränkt noch geändert. Die Hinzufügung eines abhängigen Anspruchs ist deshalb keine Antwort auf den Einwand, der beanspruchte Gegenstand sei nicht patentierbar. Daß abhängige Ansprüche eine wichtige Absicherung für den Fall darstellen können, daß der entsprechende unabhängige Anspruch später nicht gewährt wird, rechtfertigt es nicht, sie im Einspruchsverfahren einem verbleibenden breiteren unabhängigen Anspruch hinzuzufügen.

Nach Regel 57a EPÜ, die am 1. Juni 1995 in Kraft getreten ist, sind Änderungen während des Einspruchsverfahrens zulässig, wenn sie durch die Einspruchsgründe veranlaßt sind. Der in Frage stehende Einspruchsgrund muß aber **nicht** unbedingt vom Einsprechenden selbst geltend gemacht worden sein.

In einigen jüngeren Entscheidungen wurde darauf hingewiesen, daß sich die Rechtslage bezüglich der Hinzufügung abhängiger oder unabhängiger Ansprüche im Einspruchsverfahren durch die neue Regel 57a EPÜ nicht geändert habe.

Im Einspruchsverfahren, das in den Artikeln 100 bis 102 EPÜ und den entsprechenden Bestimmungen der Ausführungsordnung, insbesondere in den Regeln 57, 57a und 58 EPÜ, vorgesehen ist, soll geprüft werden,

4. Admissibility of amendments – filing of additional dependent and independent claims

The principles for dealing with amendments to opposed patents developed by the boards of appeal also apply to the filing of additional dependent or independent claims in opposition or subsequent appeal proceedings. Before the introduction of Rule 57a EPC, the boards of appeal allowed amendments only where occasioned by the opposition and where objections were actually raised (T 295/87, OJ EPO 1990, 470).

As already set out in T 829/93 and T 317/90, the addition of a dependent claim leaves unimpaired the scope of the independent claim to which such dependent claim refers. It neither limits nor amends the subject-matter claimed in the corresponding independent claim. The addition of a dependent claim is therefore no response at all to an objection against the patentability of the subject-matter claimed. The fact that dependent claims may constitute valuable fall-back positions should the corresponding independent claim subsequently be found unallowable does not justify their addition in opposition proceedings to a remaining broader independent claim.

Under Rule 57a EPC, which entered into force on 1 June 1995, amendments during opposition proceedings are admissible if occasioned by the grounds for opposition. It is **not** necessary for the ground for opposition in question actually to be invoked by the opponent.

In a number of recent decisions it was pointed out that the legal situation with regard to the addition of dependent or independent claims in opposition proceedings had not been changed by new Rule 57a EPC.

The opposition procedure provided for under Articles 100 to 102 EPC and the relevant Implementing Regulations, in particular Rules 57, 57a and 58 EPC, were designed to provide an examination of the validity of a

4. Recevabilité de modifications – Dépôt de revendications dépendantes et indépendantes supplémentaires

Les principes posés par les chambres de recours en ce qui concerne la suite à donner à des modifications de brevets ayant fait l'objet d'une opposition sont également applicables au dépôt de revendications dépendantes et indépendantes supplémentaires durant la procédure d'opposition ou durant la procédure de recours qui a pu être engagée par la suite. Avant l'introduction de la règle 57bis CBE, les chambres de recours n'admettaient des modifications que si elles étaient apportées pour répondre à un motif d'opposition et que si de telles objections avaient effectivement été soulevées (T 295/87, JO OEB 1990, 470).

Comme l'expliquent déjà les décisions T 829/93 et T 317/90, l'adjonction d'une revendication dépendante n'affecte pas la portée de la revendication indépendante à laquelle cette revendication dépendante se réfère. Elle ne limite ni ne modifie l'objet revendiqué dans la revendication indépendante correspondante. L'ajout d'une revendication dépendante ne saurait donc en aucun cas permettre de répondre à une objection soulevée à l'encontre de la brevetabilité de l'objet revendiqué. Le fait que des revendications dépendantes puissent constituer de précieuses positions de repli dans le cas où la revendication indépendante correspondante ne serait pas jugée admissible par la suite ne justifie pas leur adjonction, dans la procédure d'opposition, à une revendication indépendante de plus vaste portée.

En vertu de la règle 57bis CBE, qui est entrée en vigueur le 1^{er} juin 1995, les modifications sont autorisées durant la procédure d'opposition si elles sont apportées pour pouvoir répondre à des motifs d'opposition. Il **n'est pas** nécessaire que le motif d'opposition en question ait été réellement invoqué par l'opposant.

Dans certaines décisions récentes, les chambres ont fait observer que la nouvelle règle 57bis CBE n'avait pas changé la situation juridique pour ce qui est de l'adjonction de revendications dépendantes ou indépendantes dans la procédure d'opposition.

La procédure d'opposition régie par les articles 100, 101 et 102 CBE et par les dispositions correspondantes du règlement d'exécution, en particulier les règles 57, 57bis et 58 CBE, vise à permettre l'examen de la validité

ob ein Patent den gemäß Artikel 100 EPÜ erhobenen Einwänden rechtlich Stand hält. Das Einspruchsverfahren ist nicht als Gelegenheit für den Patentinhaber gedacht, Änderungen am Text des Patents vorzuschlagen, die nicht eindeutig in Zusammenhang mit dem Ausräumen eines Einspruchsgrunds nach Artikel 100 EPÜ stehen. Insbesondere ist die Hinzufügung **neuer abhängiger Ansprüche**, die im erteilten Patent **keine Entsprechung** haben, weder sachdienlich noch erforderlich, um einen Einspruchsgrund auszuräumen; sie ist deshalb nicht zulässig (T 794/94; T 674/96).

In T 24/96 (s. Sachverhalt und Anträge, Nr. V) wies die Kammer darauf hin, daß die Hinzufügung eines neuen abhängigen Anspruchs 7 des Hauptantrags auch nach Regel 57a EPÜ eine nicht erforderliche, nicht sachdienliche und nicht zulässige Änderung sei, da der neue abhängige Anspruch keinen Einfluß auf die Eigenschaften der Erfindung gemäß dem unabhängigen Anspruch 1 haben könne, von dem der neue Anspruch 7 abhängt.

Wie einige jüngere Entscheidungen zeigen, gilt diese Rechtsprechung grundsätzlich auch dann, wenn im Einspruchsverfahren zusätzliche **unabhängige** Ansprüche eingereicht werden.

In T 610/95 hatte der Beschwerdeführer nicht begründet, warum die Einreichung des neuen unabhängigen Anspruchs 5 durch einen Einspruchsgrund bedingt war. Die Kammer verwies auf die Entscheidung G 1/84 (ABI. EPA 1985, 299), aus der klar hervorgehe, daß das Einspruchsverfahren nicht als Erweiterung des Prüfungsverfahrens gedacht sei und nicht als solche mißbraucht werden dürfe. Nach Auffassung der Kammer verstieße es gegen die in G 1/84 genannten Grundsätze, wenn es für zulässig erachtet würde, den Wortlaut eines erteilten Patents im Einspruchsverfahren bei Aufrechterhaltung des einzigen angefochtenen unabhängigen Anspruchs dadurch zu ändern, daß ein zusätzlicher neuer unabhängiger Anspruch aufgenommen werde, der als solcher im erteilten Patent keine Entsprechung habe und demzufolge weder Gegenstand der Sachprüfung im Prüfungsverfahren gewesen sei noch angefochten werden könne, da er im erteilten Patent nicht vorkomme.

In T 223/97 bestätigte die Beschwerdekammer, daß die Hinzufügung

patent on the basis of the objections raised under Article 100 EPC. Opposition proceedings were not an opportunity for the patentee to propose amendments to the text of a patent for purposes not clearly related to meeting a ground for opposition raised under Article 100 EPC. In particular, the addition of **new dependent claims having no counterpart** in the granted patent was neither appropriate nor necessary to meet a ground for opposition and was therefore not admissible (T 794/94; T 674/96).

In T 24/96 (see Summary of facts and submissions, V.) the board pointed out that the addition of a new dependent claim 7 of the main request was an unnecessary, inappropriate and inadmissible amendment, even under Rule 57a EPC, since the new dependent claim could not have any influence on the characteristics of the invention as set out in independent claim 1 on which new claim 7 depended.

The principles of this case law also applied to the filing of additional **independent** claims in opposition proceedings, as some recently issued decisions demonstrated.

In T 610/95 the appellant failed to provide a reasoned argument to show that the filing of new independent claim 5 was indeed necessitated by a ground for opposition. The board referred to G 1/84 (OJ EPO 1985, 299), which made it clear that the opposition procedure was not designed to be, and was not to be misused as, an extension of the examination procedure. It would, in the board's opinion, contravene the principles set out in G 1/84 if it was considered admissible to amend the text of a granted patent during opposition proceedings, while maintaining the sole independent claim under opposition, by incorporating an additional new independent claim which as such had no counterpart in the granted patent and, accordingly, was neither the subject of substantive examination in the examination procedure nor open to opposition owing to its non-existence in the granted patent.

In T 223/97 the board confirmed that the addition during opposition pro-

d'un brevet sur la base des objections soulevées au titre de l'article 100 CBE. Elle ne doit pas être l'occasion, pour le titulaire du brevet, de proposer des modifications à apporter au texte du brevet si ces modifications ne sont pas destinées à lui permettre de répondre à un motif d'opposition soulevé au titre de l'article 100 CBE. En particulier, l'ajout de **nouvelles revendications dépendantes** n'ayant pas de pendant dans le brevet délivré n'est ni nécessaire, ni utile pour permettre de répondre à un motif d'opposition, et n'est donc pas autorisé (T 794/94 ; T 674/96).

Dans l'affaire T 24/96 (cf. point V de l'exposé des faits et conclusions), la chambre a fait observer que l'ajout d'une nouvelle revendication dépendante 7 selon la requête principale constituait une modification inutile, inappropriée et irrecevable, même au regard de la règle 57bis CBE, dans la mesure où la nouvelle revendication dépendante ne pouvait influencer en aucune façon sur les caractéristiques de l'invention exposées dans la revendication indépendante 1 dont dépendait cette nouvelle revendication 7.

Ainsi qu'il ressort de plusieurs décisions récentes, les principes appliqués dans cette jurisprudence valent également pour le dépôt de revendications **indépendantes** supplémentaires au cours de la procédure d'opposition.

Dans l'affaire T 610/95, le requérant n'avait pas prouvé que le dépôt de la nouvelle revendication indépendante 5 était nécessaire pour pouvoir répondre à un motif d'opposition. Citant la décision G 1/84 (JO OEB 1985, 299), qui précise que la procédure d'opposition n'a pas été conçue comme un prolongement de la procédure d'examen, et qu'elle ne doit pas être détournée à cette fin, la chambre a estimé que ce serait contrevenir à ces principes que d'autoriser au cours de la procédure d'opposition la modification du texte du brevet délivré, tout en maintenant la seule revendication indépendante ayant fait l'objet d'une opposition, cette modification s'effectuant en introduisant une nouvelle revendication indépendante qui n'avait pas son pendant dans le brevet délivré et qui, en conséquence, n'avait pas été soumise à un examen quant au fond au cours de la procédure d'examen et n'était pas susceptible d'être mise en cause par voie d'opposition, vu qu'elle ne figurait pas dans le brevet tel que délivré.

Dans la décision T 223/97 la chambre de recours a confirmé que l'addition

eines oder mehrerer unabhängiger Ansprüche im Einspruchsverfahren bei Aufrechterhaltung des angefochtenen Hauptanspruchs nicht als Beschränkung dieses Hauptanspruchs angesehen werde könne, um den gegen ihn vorgebrachten Einspruchsgrund auszuräumen. Diese neuen Ansprüche seien somit nicht zulässig, auch wenn sie im übrigen die beiden Bedingungen in Artikel 123 (2) und (3) EPU erfüllten.

Die bloße Hinzufügung neuer Ansprüche zu den Ansprüchen in der erteilten Fassung sei mithin unzulässig, da mit solchen Änderungen ein Einspruchsgrund nicht ausgeräumt werden könne. Umfasse der Anspruch 1, wie im vorliegenden Fall, zwei besondere Ausführungsarten, so könne sich der Patentinhaber, um den Einwand der mangelnden Patentfähigkeit auszuräumen, auf diese beiden Ausführungsarten beschränken und anschließend zwei unabhängige Ansprüche einreichen, die jeweils eine dieser beiden Ausführungsarten schützten. Werde der angefochtene Hauptanspruch gestrichen, wie dies beim Hilfsantrag der Fall sei, so stellten die beiden neuen unabhängigen Ersatzansprüche 1 und 2 eine Beschränkung dieses Hauptanspruchs dar, da nur die beiden besonderen Ausführungsarten noch geschützt seien. Sie seien somit zulässig, sofern sie unter anderem die beiden Bedingungen in Artikel 123 (2) und (3) EPU erfüllten. Einen erteilten unabhängigen Anspruch durch mehrere – beispielsweise 2 – unabhängige Ansprüche zu ersetzen, die jeweils auf eine unter den erteilten unabhängigen Anspruch fallende besondere Ausführungsart gerichtet seien, sei zulässig, wenn dies durch in Artikel 100 EPU genannte Einspruchsgründe veranlaßt sei.

5. Zusätzliche Recherche

In **T 503/96** prüfte die Kammer die Kriterien, die eine zusätzliche Recherche bei restriktiven Änderungen erforderlich machen können. Sie verwies hierbei auf die Richtlinien, wo es in B-III, 3.6 wie folgt heie: "Soweit es möglich und sinnvoll ist, sollte die Recherche grundsätzlich den gesamten Gegenstand erfassen, auf den die Ansprüche gerichtet sind, oder auf den sie, wie vernünftigerweise erwartet werden kann, nach einer Anspruchsänderung gerichtet werden könnten ... Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit sind indessen eine Einschränkungen erforderlich,

ceedings of one or more independent claims while maintaining the main claim in question could not be considered to be a restriction to the main claim in order to meet the ground for opposition raised against it. These new claims were thus not admissible, even if they otherwise satisfied the dual conditions of Article 123(2) and (3) EPC.

Thus the mere addition of new claims to the claims as granted was inadmissible because such amendments could not be said to meet a ground for opposition. If, as in the case in question, claim 1 covered two specific embodiments, the patentee could, in order to deal with the lack of patentability, restrict himself to these two embodiments and, consequently, file two independent claims, each protecting one of the two embodiments. If, as was the case in the auxiliary request, the main claim in question was cancelled, the two new independent claims 1 and 2 replacing it would comprise a restriction to the main claim, since only the two particular embodiments would still be protected. They were therefore admissible, as they met the dual conditions of Article 123(2) and (3) EPC. The replacement of one independent claim as granted by several, eg two, independent claims each directed to a respective specific embodiment covered by the independent claim as granted was admissible if the replacement was occasioned by grounds for opposition specified in Article 100 EPC.

5. Additional search

In **T 503/96** the board considered the criteria for the need for an additional search in relation to restrictive amendments. It referred to the Guidelines B-III, 3.6, which state, "In principle, and in so far as possible and reasonable, the search should cover the entire subject-matter to which the claims are directed or to which they might reasonably be expected to be directed after they have been amended. ... Nevertheless, reasons of economy may make certain restrictions necessary, for example when there is a broad claim and many examples and it is not

en opposition d'une ou de plusieurs revendications indépendantes, alors que la revendication principale mise en cause est maintenue, ne saurait être considérée comme une restriction apportée à cette revendication principale pour répondre au motif d'opposition invoqué à son encontre. Ces nouvelles revendications ne sont donc pas recevables, même si elles satisfont par ailleurs à la double condition posée par l'article 123 dans ses paragraphes 2 et 3.

L'on ne saurait donc se borner à ajouter de nouvelles revendications à celles du brevet tel que délivré, car il ne peut être considéré que de telles modifications sont apportées pour répondre à un motif d'opposition. Si la revendication 1 couvre, comme c'est le cas en l'espèce, deux modes particuliers de réalisation, le titulaire du brevet peut, pour répondre au défaut de brevetabilité, se restreindre à ces deux modes de réalisation et, par suite, déposer deux revendications indépendantes protégeant chacune l'un de ces deux modes de réalisation. Si, comme c'est le cas de la requête auxiliaire, la revendication principale mise en cause est supprimée, les deux nouvelles revendications 1 et 2 indépendantes qui la remplacent constituent une restriction apportée à cette revendication principale, puisque seuls les deux modes particuliers de réalisation sont encore protégés. Elles sont par suite recevables, dès lors qu'elles satisfont notamment à la double condition de l'article 123(2) et (3)CBE. Une revendication indépendante du brevet tel que délivré peut être remplacée par plusieurs revendications indépendantes (par ex. deux) portant chacune sur un mode de réalisation particulier couvert par la revendication indépendante du brevet tel que délivré, si ce remplacement est destiné à permettre au titulaire du brevet de répondre à des motifs d'opposition soulevés au titre de l'article 100 CBE.

5. Recherche additionnelle

Dans l'affaire **T 503/96**, la chambre a examiné dans quels cas il convenait de procéder à une recherche additionnelle en relation avec des modifications restrictives. Citant à ce propos les Directives (B-III 3.6), dans lesquelles il est précisé : "En principe, et dans toute la mesure où cela est possible et raisonnable, la recherche doit couvrir la totalité des éléments qu'impliquent les revendications ou dont on peut raisonnablement penser qu'ils seront impliqués une fois lesdites revendications modifiées. Cependant, pour des raisons d'économie, certaines restric-

wenn z. B. ein umfassender Patentanspruch und viele Beispiele vorliegen und nicht vorhergesehen werden kann, was Gegenstand der geänderten Patentansprüche sein wird.“ Die Kammer erklärte, daß es im Verwaltungsermessen der Einspruchsabteilung liege, in einem bestimmten Fall eine zusätzliche Recherche zu veranlassen; berufe sie sich bei der Ausübung dieses Ermessens allerdings auf ein ungeeignetes Kriterium, so lasse dies zwangsläufig Zweifel daran aufkommen, ob das Ermessen in angemessener Weise ausgeübt worden sei.

Da Änderungen der Ansprüche, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen würden, in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ zu prüfen seien (Stellungnahme G 10/91, ABI. EPA 1993, 420, Nr. 19), sei es für einen Einsprechenden nicht unangebracht, darauf hinzuweisen, daß möglicherweise eine zusätzliche Recherche durchgeführt werden müsse, damit diese vollumfängliche Prüfung durchgeführt werden könne (Richtlinien D-VI, 5). Die Entscheidung, ob eine zusätzliche Recherche erforderlich ist, und die Verpflichtung, diese gegebenenfalls durchzuführen, seien für das EPA Verwaltungsangelegenheiten. Diese administrative Frage dürfe nicht mit dem Verfahrensrecht des Einsprechenden verwechselt oder gegen dieses aufgerechnet werden, von dieser Art radikaler Änderungen rechtzeitig in Kenntnis gesetzt zu werden, damit ihm ausreichend Zeit für die Vorbereitung einer geeigneten Erwiderung zur Verfügung stehe; es sei Sache des Einsprechenden, ob er zur Vorbereitung seiner Erwiderung eine Recherche zu dem für den neu beanspruchten Gegenstand maßgeblichen Stand der Technik durchführe.

6. Kostenverteilung

6.1 Verspätetes Vorbringen

In T 1171/97 lehnte die Kammer den Antrag auf Kostenverteilung ab, weil nach ihrer Überzeugung die neuen Druckschriften, die dem Beschwerdeführer (Einsprechenden) im Lauf einer weiteren Recherche bekannt geworden waren, nicht eingereicht worden seien, um das Verfahren zu behindern, sondern weil sie Gesichtspunkte enthalten hätten, die die Einspruchsabteilung nach eigener Aussage in den zuvor verfügbaren Unterlagen nicht gefunden habe. Die Lage im vorliegenden Fall unterscheidet sich von der in den Entschei-

possible to foresee which will be the subject of amended claims.” The board stated that whether or not to commission an additional search in a particular case was a matter for the administrative discretion of the opposition division, but if an inappropriate criterion was invoked when exercising this discretion, doubt would inevitably be raised as to whether the discretion was reasonably exercised.

Since in case of amendment of the claims in the course of opposition or appeal proceedings, such amendments are to be fully examined as to their compatibility with the requirements of the EPC (G 10/91, OJ EPO 1993, 420, reason 19), it was not inappropriate for an opponent to make observations on a possible need for an additional search to enable this full examination to be carried out (Guidelines D-VI, 5). The judgment on whether an additional search was necessary and the obligation to perform this search if it was judged to be necessary were administrative matters for the EPO. This administrative issue should not be confused with or traded off against the opponent's procedural right to have due notice of this kind of radical amendment so as to allow time to prepare an appropriate response. It was a matter for the opponent whether he conducted a search for prior art relevant to the newly claimed subject-matter in preparing his response.

6. Apportionment of costs

6.1 Late submissions

In T 1171/97 the board rejected a request for apportionment of costs because it was satisfied that the new documents which had become known to the appellants (opponents) in the course of another search had not been filed in order to obstruct the proceedings, but because they contained aspects which the opposition division said it had not found in the previously available references. The situation in the present case differed from the situations in T 326/87 (OJ EPO 1992, 522) and T 611/90 (OJ EPO 1993, 50) referred to by the respondent.

tions s'imposent, par exemple lorsque les revendications ont une vaste portée et que de nombreux modes de réalisation non revendiqués sont cités sans qu'il soit possible de prévoir quel sera l'objet des revendications modifiées”, la chambre a déclaré que la réponse à donner à la question de savoir s'il convenait ou non de demander une recherche additionnelle dans une affaire donnée relevait du pouvoir d'appréciation de la division d'opposition. Cependant, si la division d'opposition applique un critère inapproprié dans l'exercice de ce pouvoir, il y aura lieu de se demander si ce pouvoir a été exercé de manière raisonnable.

Etant donné que dans le cas où les revendications ont été modifiées au cours de la procédure d'opposition ou de la procédure de recours, il faut examiner en détail si de telles modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE (avis G 10/91, JO OEB 1993, 420, point 19), il peut être bon qu'un opposant précise s'il juge qu'il serait nécessaire de procéder le cas échéant à une recherche additionnelle, afin de permettre cet examen complet (Directives, D-VI 5). La question de savoir si une recherche additionnelle est nécessaire et s'il est obligatoire d'effectuer cette recherche, si elle est jugée nécessaire, est une question administrative relevant de la compétence de l'OEB, qui ne saurait être confondue ni assimilée à la question du droit procédural de l'opposant d'être dûment informé de ce type de modification radicale, afin de disposer de suffisamment de temps pour préparer une réponse appropriée. C'est en revanche à l'opposant qu'il appartient de savoir si, lorsqu'il prépare cette réponse, il doit rechercher les antériorités pertinentes pour le nouvel objet qu'il revendique.

6. Répartition des frais

6.1 Moyens invoqués tardivement

Dans l'affaire T 1171/97, la chambre a rejeté la requête en répartition des frais, car elle avait acquis la conviction que les nouveaux documents dont le requérant (opposant) avait eu connaissance à l'occasion d'une autre recherche n'avaient pas été produits pour faire obstruction, mais parce qu'ils comportaient des aspects qui, selon la division d'opposition, n'avaient pas été traités dans les antériorités qui avaient été citées. Dans cette affaire, la situation n'était pas la même que dans les affaires ayant fait l'objet des décisions

dungen T 326/87 (ABI. EPA 1992, 522) und T 611/90 (ABI. EPA 1993, 50), die vom Beschwerdegegner angezogen worden seien. In T 326/87 seien die Kosten verteilt worden, weil eine überzeugende Begründung für die verspätete Einführung eines Dokuments gefehlt habe. In T 611/90 (ABI. EPA 1993, 50) seien die Kosten des künftigen Verfahrens vor der Einspruchsabteilung und eines etwaigen Beschwerdeverfahrens verteilt worden, weil der Beschwerdeführer einen neuen, auf öffentliche Vorbenutzung gestützten Sachverhalt eingeführt habe, der sich von dem für die Entscheidung der ersten Instanz maßgeblichen Sachverhalt, nämlich eine Vorveröffentlichung, eindeutig stark unterscheide. In jenem Fall habe die Kammer auf der Grundlage des Prinzips entschieden, daß die verspätet einreichende Partei alle durch die Verspätung entstandenen zusätzlichen Kosten zu tragen habe, sofern keine triftigen mildernden Umstände für das verspätete Vorbringen der Tatsachen und Beweismittel vorlägen.

6.2 Eine Partei erscheint nicht in der mündlichen Verhandlung

In T 849/95 stellte der Beschwerdegegner einen Antrag auf Kostenverteilung, da der Beschwerdeführer nicht rechtzeitig mitgeteilt hatte, daß er an der auch von ihm beantragten mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen würde. Die Beschwerdekammer lehnte den Antrag ab, da die mündliche Verhandlung nicht nur aufgrund der Anträge beider Parteien erfolgte, sondern weil auch sie eine weitere Sachaufklärung von Seiten des Beschwerdegegners benötigt hatte. Die mündliche Verhandlung wäre auch dann nicht abgesetzt worden, wenn die Absage des Beschwerdeführers rechtzeitig eingegangen wäre.

D. Beschwerdeverfahren

1. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten

1.1 Beitritt

1.1.1 Zulässigkeit des Beitritts

Im Anschluß an T 296/93 (ABI. EPA 1995, 627) befand die Kammer in der Sache T 144/95, daß es einem Beteiligten, der bereits im Einspruchsverfahren gegen ein europäisches Patent Gelegenheit zum Beitritt hatte, nicht ermöglicht werden müsse, nach Ablauf der Frist für den ersten Beitritt jederzeit dem Verfahren gegen dasselbe europäische Patent beizutreten. Auch sei es nicht Aufgabe der

In T 326/87 the costs had been apportioned in the absence of any convincing explanation for the late introduction of a document. In T 611/90 (OJ EPO 1993, 50) the costs in the forthcoming proceedings before the opposition division as well as in any subsequent appeal proceedings were apportioned because the appellant raised a fresh case based on prior public use, which was clearly very different from prior publication, which had been the basis of the first-instance decision. In this case the board based its decision on the principle that the late-filing party should, in the absence of strong mitigating circumstances for the late filing of facts, evidence or other matter, bear all the additional costs caused by his tardiness.

6.2 One of the parties does not appear at the oral proceedings

In T 849/95 the respondent submitted a request for apportionment of costs, as the appellant had not informed the EPO in good time that he would not be taking part in the oral proceedings which he too had requested. The board rejected the request, as the oral proceedings were arranged not only at the request of both parties, but also because the board itself required further airing of facts on the part of the respondent. The oral proceedings would not have been cancelled even if the appellant had informed the EPO in good time.

D. Appeal procedure

1. Procedural status of the parties

1.1 Intervention

1.1.1 Admissibility of intervention

Following T 296/93 (OJ EPO 1995, 627), the board in T 144/95 held that a party who had already had the opportunity to intervene in opposition proceedings against a European patent should not be given the opportunity to intervene whenever he wished in proceedings against the same European patent after expiry of the time limit for the first opportunity to intervene. Nor was it the task of

T 326/87 (JO OEB 1992, 522) et T 611/90 (JO OEB 1993, 50) citées par l'intimé. Dans l'affaire T 326/87, il avait été décidé la répartition des frais, aucune explication convaincante n'ayant été fournie pour justifier la production tardive du document. Dans l'affaire T 611/90 (JO OEB 1993, 50), les frais de la nouvelle procédure engagée devant la division d'opposition et des procédures de recours qui pourraient être engagées ensuite ont été répartis, le requérant ayant soulevé une nouvelle question relative à une utilisation antérieure accessible au public, manifestement très différente de la publication antérieure sur la base de laquelle avait été rendue la décision de la première instance. La chambre est partie du principe selon lequel, en l'absence d'importantes circonstances atténuantes permettant d'excuser la production tardive de moyens, la partie responsable du retard devait supporter tous les frais supplémentaires occasionnés de ce fait.

6.2 Non-comparution d'une partie à la procédure orale

Dans l'affaire T 849/95, l'intimé avait présenté une requête en répartition des frais au motif que le requérant n'avait pas fait savoir en temps utile qu'il ne participerait pas à la procédure orale qu'il avait lui aussi requise. La chambre a rejeté cette requête, car cette procédure orale s'était tenue non seulement parce qu'elle avait été requise par les deux parties, mais également parce que la Chambre avait elle aussi besoin d'explications supplémentaires de la part de l'intimé. La procédure orale n'aurait donc pas été annulée, même si le requérant avait fait savoir en temps voulu qu'il n'assisterait pas à la procédure orale.

D. Procédure de recours

1. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours

1.1 Intervention

1.1.1 Recevabilité de l'intervention

Suivant en cela la décision T 296/93 (JO OEB 1995, 627), la chambre a estimé dans l'affaire T 144/95 qu'une partie qui avait déjà eu la possibilité d'intervenir dans une procédure d'opposition à un brevet européen ne devait pas avoir la possibilité d'intervenir chaque fois qu'elle le souhaite dans une procédure contre le même brevet européen après l'expiration du délai prévu pour la première pos-

Beschwerdekammern, zu prüfen und zu entscheiden, ob eine mögliche Verletzung in einem bestimmten Land ein anderer, getrennter Fall sei. Für die Kammer sei lediglich von Belang, daß es sich um dasselbe europäische Patent und dieselben Beteiligten handle.

Im betreffenden Fall war etwa fünf Jahre vor Aufnahme des neuen Verfahrens, das zum Beitritt führte, eine Verfügung ergangen, so daß die Frist für den Beitritt durch die frühere Verfügung ausgelöst wurde. Da die Beitrittserklärung nicht innerhalb von drei Monaten nach diesem Zeitpunkt eingereicht wurde, erfüllte sie nicht die Erfordernisse des Artikels 105 (1) Satz 1 EPÜ und war daher als unzulässig abzuweisen.

1.1.2 Rechte des Beitretenden, Beitrittsgebühren

In der Sache **T 144/95** wurde im Beschwerdeverfahren eine Beitrittserklärung zusammen mit einem Einspruch und der Einspruchsbegründung eingereicht; gleichzeitig wurden die Einspruchs- und die Beschwerdegebühr entrichtet. Später wurde die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.

Die Kammer befand, daß eine zulässige Beschwerde gegen eine Entscheidung nach Artikel 107 EPÜ nur von einem Beteiligten eingelegt werden kann, der bereits an dem dieser Entscheidung vorausgegangenen Verfahren beteiligt war und durch diese Entscheidung beschwert wurde. Wurde die Beitrittserklärung im Beschwerdeverfahren eingereicht, so konnte der Beitretende diese Voraussetzungen nicht erfüllen.

Außerdem befand die Kammer unter Hinweis auf G 4/91, daß ein Beitretender, der im Beschwerdeverfahren eine Beitrittserklärung eingereicht hat, nicht als Beschwerdeführer gelten kann. Aus Artikel 108 EPÜ gehe eindeutig hervor, daß eine Beschwerdegebühr innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung entrichtet werden müsse. Während in Artikel 99 EPÜ eine Frist von neun Monaten für die Entrichtung der Einspruchsgebühr festgelegt sei, sehe Artikel 105 EPÜ die Ausnahme vor, daß nach Ablauf

the boards of appeal to examine and decide whether in a specific country a case of possible infringement was another, different case. What mattered to the board was the identity of the European patent and the identity of the parties.

In the case at issue, a writ had been issued in the matter some five years before fresh proceedings were started which led to the intervention, and so the time period for intervention was triggered by the earlier writ. Not having been filed within three months of that date, the notice of intervention did not meet the requirements of Article 105(1), first sentence, EPC, and had therefore to be rejected as inadmissible.

1.1.2 Intervener's rights, fees payable

An intervention was filed during appeal proceedings in **T 144/95**, together with an opposition with facts and arguments therefor, and the opposition fee and the appeal fee were paid. Reimbursement of the appeal fee was later requested.

The board held that, under Article 107 EPC, an admissible appeal against a decision could only be filed by a party which was already a party to the proceedings leading to that decision and which was adversely affected by that decision. Where the intervention was filed during appeal proceedings, the intervener could not satisfy these conditions.

The board also concluded with reference to G 4/91 that an intervener who filed an intervention during appeal proceedings could not be considered as an appellant. It was clear from Article 108 EPC that an appeal fee had to be paid within two months of the date of notification of the decision appealed from. While Article 99 EPC laid down that an opposition fee had to be paid within a time limit of nine months, Article 105 EPC provided an exception in that the intervention could be filed and the opposition fee paid after the opposition

sibilität d'intervention. De même, les chambres de recours n'ont pas à examiner ni à décider si une action en contrefaçon qui a pu être intentée dans un pays donné constitue une autre affaire, de nature différente. Ce qui importe pour la chambre, c'est de connaître l'identité du brevet européen et l'identité des parties.

Dans l'affaire en question, une assignation à comparaître avait été émise cinq ans environ avant l'ouverture de la nouvelle procédure qui avait conduit à l'intervention, si bien que le délai d'intervention avait commencé à courir à compter de la date de l'assignation précédente. N'ayant pas été présentée dans un délai de trois mois à compter de cette date, la déclaration d'intervention ne remplissait pas les conditions requises à l'article 105(1), première phrase CBE, et avait donc dû être rejetée comme irrecevable.

1.1.2 Droits de l'intervenant, taxes dues

Dans l'affaire **T 144/95**, il avait été produit une déclaration d'intervention pendant la procédure de recours, en même temps qu'un acte d'opposition avec l'exposé des faits et justification produits à l'appui de cette opposition, et la taxe d'opposition et une taxe de recours avaient été acquittées. Il avait été demandé par la suite le remboursement de la taxe de recours.

La chambre a considéré que, conformément à l'article 107 CBE, il ne pouvait être formé de recours recevable contre une décision que par une partie qui avait déjà été partie à la procédure ayant conduit à cette décision, pour autant que cette décision n'ait pas fait droit à ses prétentions. La déclaration d'intervention ayant été produite au cours de la procédure de recours, l'intervenant ne pouvait remplir ces conditions.

La chambre a également conclu, en se référant à la décision G 4/91, qu'un intervenant qui produit une déclaration d'intervention pendant la procédure de recours ne peut être considéré comme un requérant. Il ressortait clairement de l'article 108 CBE que la taxe de recours doit être acquittée dans un délai de deux mois à compter de la date de la signification de la décision attaquée. Alors que l'article 99 CBE dispose que la taxe d'opposition doit être payée dans un délai de neuf mois, l'article 105 CBE prévoit une exception à cette

der Einspruchsfrist eine Beitrittsklärung eingereicht und die Einspruchsgebühr entrichtet werden könne. Bezüglich der Frist für die Entrichtung der Beschwerdegebühr enthalte das EPÜ aber keine entsprechende Ausnahme.

Daher ordnete die Kammer die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

2. Prüfungsumfang

2.1 Bindung der Beteiligten an ihre Anträge – keine Reformatio in peius

In ihrer Entscheidung **T 315/97** (ABI. EPA 1999, 554) hat die Kammer der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorgelegt:

“Muß ein – z. B. durch Streichung eines einschränkenden Anspruchsmerkmals – geänderter Patentanspruch zurückgewiesen werden, durch den der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde?”

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 1/99** anhängig.

In der Sache **T 401/95** befand die Kammer, daß der Grundsatz des Verbots der Reformatio in peius nicht so ausgelegt werden kann, daß er für jede von der Einspruchsabteilung entschiedene Frage für sich genommen gilt. Nach Artikel 111 (1) und 102 (3) EPÜ sei die Kammer befugt und verpflichtet, über jede Frage unter Berücksichtigung des Hauptantrags zu entscheiden, und nicht an irgendeine Feststellung der angefochtenen Entscheidung gebunden. Daher sei die Kammer befugt, vor der Einspruchsabteilung behandelte Fragen nochmals aufzugreifen und zu entscheiden (s. Entscheidungen **T 327/92** und **T 583/95**).

In der Sache **T 239/96** entschied die Kammer, daß sich ein Patentinhaber unter Umständen in eine ungünstige Lage bringen kann, wenn er die ursprünglich erteilten Ansprüche nicht als Hauptantrag vor der Einspruchsabteilung aufrechterhält. Da das EPÜ die im deutschen System übliche Anschlußbeschwerde nicht kenne, werde das Verfahren in Fällen unnötig kompliziert, in denen jeder Beteiligte die Entscheidung akzeptiert hätte, wenn dies der andere Beteiligte auch getan hätte. Nur um formal nach Artikel 107 EPÜ beschwerdeberechtigt zu sein, müßten Beteiligte unter Umständen Anträge aufrechterhalten, denen wahrscheinlich nicht stattgegeben würde und die dann von der zuständigen Instanz geprüft werden

period had expired. The EPC provided no exception for the appeal fee time limit.

The board therefore ordered the appeal fee to be reimbursed.

2. Extent of scrutiny

2.1 Parties bound by their requests – no reformatio in peius

In **T 315/97** (OJ EPO 1999, 554), the board referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal:

“Must an amended claim which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if he had not appealed – eg by deleting a limiting feature of the claim – be rejected?”

The case is pending under **G 1/99**.

In **T 401/95** the board held that the principle of prohibiting reformatio in peius could not be construed as applying separately to each matter and each issue decided by the opposition division. The board had both the power and the duty pursuant to Articles 111(1) and 102(3) EPC to decide for itself on each matter and each issue with regard to the main request and it was not bound by any finding of the decision under appeal. Thus, the board was empowered to reopen and to decide on matters which had been at issue before the opposition division (see decisions **T 327/92** and **T 583/95**).

In **T 239/96** the board noted that a patentee could put himself in an unfavourable position by not keeping the originally granted claims as his main request before the opposition division. The lack of a cross-appeal (German “Anschlußbeschwerde”) under the EPC thus complicated the procedure unnecessarily in cases where each party would have accepted the decision had the other party indicated that it would have done so too. Purely in order to be formally qualified to appeal under Article 107 EPC, parties might have to maintain requests which were unlikely to be allowed and which then had to be examined by the deciding body. The board thus concluded that, in the absence of a provision on cross-appeal, reformatio in

disposition, la déclaration d'intervention pouvant être produite et la taxe d'opposition payée après l'expiration du délai d'opposition. La CBE ne prévoit aucune exception dans le cas du délai de paiement de la taxe de recours.

La chambre a donc ordonné le remboursement de la taxe de recours.

2. Etendue de l'examen

2.1 Effet obligatoire des requêtes – Pas de reformatio in peius

Dans l'affaire **T 315/97** (JO OEB 1999, 554), la chambre a soumis la question de droit suivante à la Grande Chambre de recours :

“Y a-t-il lieu de rejeter une revendication modifiée – par exemple par la suppression d'une caractéristique restrictive de la revendication – qui placerait l'opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours ?”

L'affaire est en instance sous le numéro **G 1/99**.

Dans la décision **T 401/95**, la chambre a estimé que l'on ne pouvait considérer que le principe de l'interdiction de la “reformatio in peius” s'appliquait séparément à chaque question tranchée par la division d'opposition. Il incombait à la chambre compétente en vertu des articles 111(1) et 102(3) CBE de statuer seule sur chaque question concernant la requête principale, sans être liée par aucune des constatations de la décision faisant l'objet du recours. La chambre avait donc compétence pour réexaminer et trancher des questions qui avaient été soumises à la division d'opposition (cf. décisions **T 327/92** et **T 583/95**).

Dans l'affaire **T 239/96**, la chambre avait constaté qu'un titulaire de brevet pouvait se mettre lui-même dans une situation défavorable en ne maintenant pas dans sa requête principale devant la division d'opposition les revendications du brevet délivré initialement. La notion de recours incident prévue par le droit allemand (“Anschlußbeschwerde”) n'existant pas dans la CBE, la procédure s'en était trouvée inutilement compliquée alors que chaque partie aurait accepté la décision si l'autre partie en avait fait autant. Il pouvait arriver que, simplement pour pouvoir officiellement être habilitées à former un recours conformément à l'article 107 CBE, les parties devaient maintenir des requêtes qui n'avaient guère de chances d'être acceptées et qui

müßten. Daher befand die Kammer, daß die Reformatio in peius aufgrund des Fehlens einer Bestimmung zur Anschlußbeschwerde nach dem EPÜ nicht völlig ausgeschlossen werden könne, weil sie der Vermeidung unnötiger Streitigkeiten dienen könnte und gleichzeitig den Anspruch der Beteiligten auf rechtliches Gehör befriedige.

2.2 Ermittelter Sachverhalt – Anwendung von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren

Erweist sich die Beschwerde als unzulässig, so sind Einwendungen Dritter, die erst im Beschwerde-stadium erhoben worden sind, nicht von Amts wegen zu berücksichtigen, denn die Zulässigkeit einer Beschwerde ist laut Artikel 110 (1) EPÜ Voraussetzung für eine Überprüfung des Beschwerdevorbringens (T 690/98).

3. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde

3.1 Beschwerdefähige Entscheidungen

In der Sache **G 1/97** (ABI. EPA 2000, 322) entschied die Große Beschwerdekammer wie folgt:

1. Im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens ist es einem gerichtlichen Verfahren vorbehalten, Anträge, die sich auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützen und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer des EPA abzielen, als unzulässig zu verwerfen.

2. Die Entscheidung über die Unzulässigkeit obliegt der Beschwerdekammer, die die Entscheidung erlassen hat, deren Überprüfung beantragt wird. Sie kann unverzüglich und ohne prozessuale Formalitäten ergehen.

3. Diese gerichtliche Behandlung ist denjenigen gegen eine Beschwerdekammerentscheidung gerichteten Anträgen vorbehalten, die nach dem Tag des Erlasses der vorliegenden Entscheidung gestellt werden.

4. Hat die Rechtsabteilung des EPA über die Eintragung eines gegen eine Beschwerdekammerentscheidung gerichteten Antrags in das europäische Patentregister zu entscheiden, so darf sie diese Eintragung nicht veranlassen, wenn sich herausstellt, daß sich dieser Antrag ungeachtet seiner Form auf die angebliche Ver-

peius could not be ruled out altogether under the EPC, since it might serve as a means of avoiding unnecessary litigation, while still satisfying the legitimate expectations of the parties for a fair hearing.

2.2 Facts under examination – applying Article 114 in appeal proceedings

If an appeal is inadmissible, observations by third parties lodged at the appeal stage are not to be taken into account as a matter of course, since the admissibility of an appeal, according to Article 110(1) EPC, is a prerequisite for examination of the appeal (T 690/98).

3. Filing and admissibility of the appeal

3.1 Appealable decisions

In **G 1/97** (OJ EPO, 2000, 322), the Enlarged Board of Appeal made the following statement:

"1. In the context of the EPC, the jurisdictional measure to be taken in response to requests based on the alleged violation of a fundamental procedural principle and aimed at the revision of a final decision of a board of appeal having the force of res judicata should be the refusal of the requests as inadmissible.

2. The decision on inadmissibility is to be issued by the board of appeal which took the decision forming the subject of the request for revision. The decision may be issued immediately and without further procedural formalities.

3. This jurisdictional measure applies only to requests directed against a decision of a board of appeal bearing a date after that of the present decision.

4. If the Legal Division of the EPO is asked to decide on the entry in the Register of European Patents of a request directed against a decision of a board of appeal, it must refrain from ordering that the entry be made if the request, in whatever form, is based on the alleged violation of a fundamental procedural principle

devaient alors être examinées par l'instance chargée de rendre la décision. La chambre a conclu ainsi qu'en l'absence de toute disposition relative au recours incident, la reformatio in peius ne pouvait être totalement exclue dans le cadre de la CBE, puisqu'elle pourrait être un moyen d'éviter un litige inutile, tout en répondant à l'attente légitime des parties, qui doivent pouvoir être entendues en toute équité.

2.2 Examen des faits – application de l'article 114 dans la procédure de recours

Si le recours s'avère irrecevable, les objections de tiers qui n'ont été soulevées qu'au stade du recours ne doivent pas être examinées d'office, car, conformément à l'article 110(1) CBE, la recevabilité du recours est une condition préalable à remplir pour qu'il puisse être procédé à l'examen du recours (T 690/98).

3. Formation et recevabilité du recours

3.1 Décisions susceptibles de recours

Dans l'affaire **G 1/97** (JO OEB, 2000, 322), la Grande Chambre de recours a énoncé ce qui suit :

1. Dans le cadre de la Convention sur le brevet européen, il convient de réserver une suite juridictionnelle d'irrecevabilité aux requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et qui tendent à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours de l'OEB.

2. La décision d'irrecevabilité appartient à la chambre de recours qui a pris la décision dont la révision est demandée. Elle pourra être rendue immédiatement et sans autre formalité processuelle.

3. Cette suite juridictionnelle ne vaut que pour lesdites requêtes dirigées contre une décision d'une chambre de recours portant une date postérieure à celle de la présente décision.

4. Lorsque la division juridique de l'OEB est appelée à statuer quant à l'inscription au Registre européen des brevets d'une requête dirigée contre une décision d'une chambre de recours, elle doit s'abstenir de prescrire cette inscription s'il apparaît que, quelle qu'en soit la forme, cette requête est fondée sur la violation

letzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützt und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielt.

In der Sache **J 38/97** befand die Kammer, daß lediglich die mit dem technischen Gutachten (Art. 25 EPÜ) betraute Prüfungsabteilung oder der Formalsachbearbeiter entsprechend der Mitteilung des Vizepräsidenten GD 2 (ABI. EPA 1984, 317, geändert und ergänzt in ABI. EPA 1989, 178) für die Entscheidung über einen Antrag auf Akteneinsicht zuständig ist. Die angefochtene Entscheidung erfülle diese Voraussetzung nicht, weil sie von einem Direktor getroffen worden sei, der nach dem EPÜ nicht befugt gewesen sei, über den Antrag des Beschwerdeführers auf Akteneinsicht zu entscheiden. Seine Entscheidung sei daher von Anfang an nichtig gewesen und die Beschwerde gegen diese "Entscheidung" unzulässig (s. auch T 382/92).

3.2 Zuständige Beschwerdekammer

In der Sache **T 379/96** legte der Beschwerdegegner/Patentinhaber einen Hilfsantrag vor, wonach verschiedene Rechtsfragen der Großen Beschwerdekammer oder dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt werden sollten, weil seiner Auffassung nach ein erstmaliger Widerruf eines Patents durch eine Beschwerdekammer in Ermangelung einer Überprüfungsmöglichkeit durch eine höhere Instanz gegen Artikel 125 EPÜ wie auch Artikel 32 TRIPS verstoße. Dieser Antrag wurde kurz vor der Vertagung der mündlichen Verhandlung zur Beratung durch die Kammer vorgebracht.

Die Kammer befand, daß das bisherige Verfahren in keiner Weise darauf hingedeutet habe, daß in der mündlichen Verhandlung solche Fragen aufkommen würden. Im übrigen stehe dieser Antrag auch im Widerspruch zum bisherigen Verhalten des Beschwerdegegners.

Außerdem stellte die Kammer fest, daß dieser Antrag nur zum Tragen kommen sollte, wenn jeder der vorgegangenen Anträge von der Kammer abgelehnt worden wäre. Es sei aber inkonsequent, die Zuständigkeit der Kammer im Falle einer positiven Entscheidung anzuerkennen und im Falle einer negativen Entscheidung anzufechten. Etwaige Zweifel an der Zuständigkeit der Kammer hätten ihrer Auffassung nach zu Beginn des Beschwerdeverfahrens geäußert werden müssen. Daß der Beschwerdegegner dies unterlassen und bis zum Ende des Verfahrens gewartet habe,

and aimed at the revision of a final decision of a board of appeal."

In **J 38/97** the Board found that only the examining division charged with the technical opinion (Article 25 EPC) or the formalities officer pursuant to the Notice from the Vice-President DG 2 (OJ EPO 1984, 317, revised and supplemented in OJ EPO 1989, 178) was competent to decide on requests for inspection of files. The decision under appeal did not meet this requirement since it was taken by a director. This person was not entitled under the EPC to take any decision on inspections of files requested by appellants. His decision was therefore void ab initio and the appeal against the "decision" was inadmissible (see also T 382/92).

3.2 Board competent to hear a case

In **T 379/96** the respondent/patentee submitted an auxiliary request for referral of questions of law to the Enlarged Board of Appeal or to the European Court of Justice based on the respondent's view that revocation of a patent for the first time by a board of appeal was, in the absence of further review, in contravention of Article 125 EPC as well as of Article 32 TRIPS. The submission was lodged shortly before the oral proceedings were adjourned for the board to deliberate.

The board found that nothing in the previous proceedings had given any reason to expect this type of question in the oral proceedings. The request also contradicted the respondent's previous conduct.

The board further noted that this request was intended to have effect only if the board were to refuse each of the preceding requests. The board considered it inconsistent for the respondent to accept the board's competence in the event of a favourable outcome and to contest it in the event of an unfavourable one. Any doubts about the competence of the board should, in the board's opinion, have been raised at the outset of the appeal proceedings. The fact that the respondent failed to do so and waited until the end of the proceedings amounted to an inadmissible

alléguée d'un principe fondamental de procédure et tend à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours.

Dans l'affaire **J 38/97**, la chambre a jugé que seule la division d'examen chargée de fournir l'avis technique (article 25 CBE) ou l'agent des formalités, conformément au communiqué du Vice-Président chargé de la DG 2 (JO 1984, 317, dans le texte modifié et complété publié au JO OEB 1989, 178), avait compétence pour statuer sur une requête en inspection publique. La décision attaquée ne remplissait pas cette condition puisqu'elle avait été prise par un directeur. Celui-ci n'était pas compétent en vertu de la CBE pour statuer sur la requête en inspection publique présentée par le requérant. Sa décision était donc sans effet dès l'origine et le recours contre cette "décision" était irrecevable (cf. aussi T 382/92).

3.2 Chambre de recours compétente

Dans l'affaire **T 379/96**, l'intimé/le titulaire du brevet, estimant que la révocation d'un brevet pour la première fois par une chambre de recours contrevenait, en l'absence de tout réexamen, à l'article 125 CBE ainsi qu'à l'article 32 de l'accord TRIPS, avait demandé dans une requête subsidiaire la saisine de la Grande Chambre de recours ou de la Cour de justice européenne. Cette requête avait été présentée juste avant que la procédure orale ne soit suspendue pour permettre à la chambre de délibérer.

La chambre a estimé que la procédure qui avait précédé ne permettait pas de s'attendre à ce type de questions pendant la procédure orale. La requête était également en contradiction avec l'attitude adoptée antérieurement par l'intimé.

La chambre a également constaté que cette requête ne devait devenir effective que si la chambre était amenée à rejeter chacune des requêtes précédentes. Elle a considéré qu'il serait illogique de reconnaître la compétence de la chambre en cas de résultat positif et de la contester en cas de résultat négatif. De l'avis de la chambre, toute réserve émise au sujet de la compétence de la chambre aurait dû l'être au début de la procédure de recours. Attendre au lieu de cela la fin de la procédure pour émettre une réserve équivalait à exercer un droit de manière inadmis-

sei die unzulässige Ausübung eines Rechts und verstoße gegen das allgemein anerkannte Verbot des "venire contra factum proprium". Daher ließ die Kammer den Antrag nicht zu.

3.3 Beschwerdeberechtigung

3.3.1 Formelle Beschwerdeberechtigung

In der Entscheidung **T 272/95** (ABI. EPA 1999, 590) wurden der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen vorgelegt:

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

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

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

Die Sache ist unter dem Aktenzeichen **G 3/99** anhängig.

3.3.2 Beschwer

a) Anmelder

Der Beschwerdeführer erklärte in seiner Beschwerdebegründung, die er bei Einlegung der Beschwerde in der Sache **J 32/95** (ABI. EPA 1999, 713) eingereicht hatte, daß die Beschwerde gegen die Abhilfeentscheidung der Prüfungsabteilung gerichtet sei. Mit dieser Entscheidung war aber zweierlei verfügt worden: Zum einen wurde die Entscheidung der Prüfungsabteilung aufgehoben, und zum anderen wurde der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückgewiesen.

Die Kammer befand, daß der Beschwerdeführer durch die Entscheidung der Prüfungsabteilung auf Aufhebung ihrer Zurückweisungsentscheidung nicht im Sinne von Artikel 107 EPÜ beschwert zu sein schien und diesen Teil der Feststellungen der Prüfungsabteilung offenbar auch nicht in Frage stellen wollte.

exercise of a right under the well-established prohibition of venire contra factum proprium. The request was therefore not admitted by the board.

3.3 Entitlement to appeal

3.3.1 Entitlement to appeal – formal aspects

In **T 272/95** (OJ EPO 1999, 590) the following questions were referred to the Enlarged Board of Appeal:

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

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

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

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

3.3.2 Party adversely affected

(a) Applicant

The appellant's combined notice and statement of grounds in his appeal in **J 32/95** (OJ EPO 1999, 713) stated that the appeal was against the decision on rectification of the examining division. This decision in fact contained two orders: firstly, that the decision of the examining division was to be set aside, and secondly, that the application for reimbursement of the appeal fee was to be rejected.

The Board found that the appellant did not appear to be adversely affected within the meaning of Article 107 EPC by the decision of the examining division to rectify its decision to refuse the application, nor did he appear to have wanted to call into question this part of the examining division's findings. The Board thus

sible, car contrevenant à la règle bien établie qui interdit de "venire contra factum proprium" (revenir sur ce qu'on a fait soi-même). La requête a donc été rejetée par la chambre.

3.3 Personnes en droit de former un recours

3.3.1 Personnes en droit de former un recours – Aspects formels

Dans l'affaire **T 272/95** (JO OEB 1999, 590), les questions suivantes ont été soumises à la Grande Chambre de recours :

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

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

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

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

3.3.2 Décision ne faisant pas droit aux prétentions d'une partie

a) Demandeur

Dans l'affaire **J 32/95** (JO OEB 1999, 713), il ressortait de l'acte de recours et du mémoire exposant les motifs du recours produits par le requérant que le recours était dirigé contre la décision de révision préjudicielle prise par la division d'examen. En fait, le dispositif de cette décision s'articulait en deux parties, à savoir d'une part l'annulation de la décision prise par la division d'examen et, d'autre part, le rejet de la requête en remboursement de la taxe de recours.

La chambre a jugé qu'il ne semblait pas que la décision prise par la division d'examen de réviser sa décision de rejet de la demande n'ait pas fait droit aux prétentions du requérant, au sens de l'article 107 CBE, ni que celui-ci ait souhaité remettre en question cette partie des conclusions de la division d'examen. La chambre a

Daher legte die Kammer das Vorbringen des Beschwerdeführers dahingehend aus, daß die Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung gerichtet war, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr abzulehnen, und nicht gegen ihre Entscheidung, der Beschwerde abzuhelfen (s. auch "5. Abhilfe").

In der Sache **T 142/96** befand die Kammer, daß im Prüfungsverfahren unter der Begründung, auf die eine Abhilfeentscheidung gestützt ist, nicht nur die rechtlichen Gründe der Entscheidung zu verstehen sind, sondern auch die tatsächlichen Gründe, auf denen die rechtlichen Gründe basieren. Daher sei die Rechtsgrundlage der Entscheidung zwar erfüllt gewesen, erhebliche Meinungsunterschiede zwischen der Prüfungsabteilung und den Anmeldern bezüglich der wesentlichen tatsächlichen Gründe aber nicht gelöst worden. Daher habe die Entscheidung die Anmelder um eine Prüfung der strittigen tatsächlichen Gründe, auf denen die angefochtene Entscheidung beruhte, durch die Beschwerdekammer gebracht. Nach Auffassung der Kammer waren die Anmelder daher durch die Abhilfeentscheidung beschwert (s. auch "5. Abhilfe").

3.4 Form und Frist

3.4.1 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift

a) Regel 64 a) EPÜ

In der Sache **T 1/97** entschied die Kammer, daß die Beschwerdeschrift gemäß Regel 64 a) EPÜ den richtigen Namen des Beschwerdeführers enthalten muß. Ist der Name des Beschwerdeführers nicht korrekt angegeben, so kann dieser Mangel im Rahmen von Regel 65 (2) EPÜ beseitigt werden.

b) Regel 64 b) EPÜ

In **T 382/96** wurde entschieden, daß eine Beschwerde, deren Hauptantrag den Bestimmungen des EPÜ genügt, zulässig ist. Das EPÜ (Regel 65) sieht eine teilweise Unzulässigkeit im Umfang einzelner Hilfsanträge nicht vor. Hilfsanträge, die sprachlich nicht konkretisiert wurden, sind jedoch nicht im Sinne von Regel 64 b) EPÜ zulässig, weil sie den Umfang nicht angeben, in dem die Änderung/Aufhebung der angefochtenen Entscheidung beantragt wird; dasselbe trifft auf Hilfsanträge zu, die nicht begrün-

interpreted the submissions of the appellant to mean that the appeal had been filed against the decision of the examining division not to grant reimbursement of the appeal fee and not against the decision of the examining division to grant interlocutory revision (see also section 5, "Interlocutory revision", below).

The board found in **T 142/96** that, during the examination procedure, the grounds which formed the basis of a decision on rectification should not be interpreted to mean only the legal basis of the decision but also the factual reasons supporting the legal basis. Thus, although the legal basis of the decision was considered to have been met, substantial differences between the examining division and the applicants regarding the essential factual reasons had not been resolved. The decision thereby deprived the applicants of an examination by the appeal board of the contentious factual issues which formed the basis of the decision at issue. In the board's view, therefore, the applicants had been adversely affected by the decision on rectification (see also section 5, "Interlocutory revision", below).

3.4 Form and time limit of appeal

3.4.1 Form and content of appeal

(a) Rule 64(a) EPC

In **T 1/97** the board held that in order to comply with Rule 64(a) EPC the notice of appeal should contain the true name of the appellant. If the appellant's name was not given correctly, this deficiency could be remedied under Rule 65(2) EPC.

(b) Rule 64(b) EPC

In **T 382/96** it was decided that an appeal was admissible if its main request satisfied the provisions of the EPC. The EPC (Rule 65) did not provide for partial inadmissibility on the basis of the scope of individual auxiliary requests. Auxiliary requests which were not specific enough were, however, not admissible within the meaning of Rule 64(b) EPC because they did not indicate the extent to which amendment or cancellation of the contested decision was requested. The same applied to

considéré ainsi que les arguments du requérant visaient à attaquer la décision de la division d'examen de ne pas accorder le remboursement de la taxe de recours, et non à contester sa décision d'octroi de la révision préjudicielle (voir aussi "5. Révision préjudicielle" infra).

Dans la décision **T 142/96**, la chambre a estimé que pendant la procédure d'examen les motifs sur lesquels se fonde une décision de révision préjudicielle ne doivent pas être considérés comme étant uniquement les motifs constituant le fondement juridique de la décision, mais aussi comme étant les motifs de fait qui étayaient les motifs de droit. Ainsi, même si le fondement juridique de la décision a été considéré comme valable, des divergences de vues notables subsistaient entre la division d'examen et les demandeurs au sujet des motifs de fait essentiels. La décision qui avait été prise avait ainsi privé les demandeurs de la possibilité de faire examiner par la chambre de recours les questions de fait litigieuses sur lesquelles se fondait la décision contestée. De l'avis de la chambre, la décision de révision préjudicielle n'avait donc pas fait droit aux prétentions des demandeurs (voir aussi "5. Révision préjudicielle" infra).

3.4 Forme et délai de recours

3.4.1 Forme et contenu de l'acte de recours

a) Règle 64 a) CBE

Dans l'affaire **T 1/97**, la chambre a décidé que pour être conforme aux dispositions de la règle 64 a) CBE, l'acte de recours devait mentionner le véritable nom du requérant. Si ce nom n'était pas correctement indiqué, il était possible selon la règle 65(2) CBE de remédier à cette irrégularité.

b) Règle 64 b) CBE

Dans la décision **T 382/96**, il a été décidé qu'un recours dont la requête principale satisfait aux conditions requises par la CBE doit être considéré comme recevable. La CBE (règle 65) ne prévoit pas que le recours soit partiellement irrecevable au regard de certaines des requêtes subsidiaires. Des requêtes subsidiaires qui n'ont pas été explicitement formulées ne sont toutefois pas recevables au regard de la règle 64 b) CBE, car elles n'indiquent pas la mesure dans laquelle la modi-

det (substantiiert) wurden im Sinne von Artikel 108 Satz 2.

3.5 Beschwerdebeurteilung

In **T 252/95** wurde von der Beschwerdeführerin der Einwand erhoben, die Beschwerde sei unbegründet, da sie sich nur auf neue Tatsachen und Beweismittel stütze, die nicht zuzulassen seien. Die Kammer stellte fest, daß eine Begründung im Sinne von Artikel 108 (2) EPÜ auch dann als ausreichend angesehen werden kann, wenn ein neuer Tatbestand vorgebracht wird, der der Entscheidung die rechtliche Grundlage entzieht. Das gilt auch dann, wenn die Einspruchsgründe auf einen neuen Sachverhalt gestützt werden und eine Auseinandersetzung mit den Gründen der Entscheidung der Einspruchsabteilung vollständig fehlt.

In der Sache **T 162/97** enthielt die Begründung der Beschwerde gegen den Widerruf des Patents einen geänderten Anspruch. Der Beschwerdegegner/Einsprechende argumentierte, daß die Beschwerde nach Artikel 108 EPÜ unzulässig sei, weil der neue geänderte Anspruch nicht die Beschwerdeschrift stütze, in der die Aufrechterhaltung des Streitpatents in vollem Umfang beantragt worden sei.

Die Kammer stimmte dem nicht zu. Aus der Beschwerdebeurteilung gehe eindeutig die Auffassung des Beschwerdeführers hervor, daß die Begründung der angefochtenen Entscheidung angesichts des geänderten Anspruchs nicht mehr gültig sei. Außerdem werde in der Beschwerdebeurteilung ausdrücklich auf einen Kausalzusammenhang zwischen dem geänderten Anspruch und der Begründung der angefochtenen Entscheidung hingewiesen. Somit liege ein deutlicher Hinweis auf die faktischen und rechtlichen Gründe vor, aus denen die angefochtene Entscheidung nach Auffassung des Beschwerdeführers aufgehoben werden solle.

Wenn eine Beschwerde allerdings keinen Zusammenhang mit der Begründung der angefochtenen Entscheidung (mangelnde erfinderische Tätigkeit) aufweist und sich, gestützt auf eine neue Entgegenhaltung, nur auf einen neuen Einspruchsgrund (mangelnde Neuheit) bezieht, widerspricht dies den in G 9/91 und G 10/91 (ABI. EPA 1993, 408 und 420) aufgestellten Grundsätzen, wonach

auxiliary requests which were not substantiated within the meaning of Article 108.

3.5 Statement of grounds of appeal

In **T 252/95** the appellant objected that the appeal was unfounded as it was based only on new facts and evidence which were not admissible. The board held that grounds within the meaning of Article 108(2) EPC could be deemed to be sufficient if new facts were submitted which removed the legal basis from the decision. That also applied where the grounds for opposition were based on new facts and there was no discussion whatsoever of the grounds for the opposition division's decision.

The grounds of appeal in **T 162/97** against the revocation of the patent contained an amended claim. The respondent/opponent argued that the appeal was inadmissible under Article 108 EPC, as the new amended claim did not support the notice of appeal, which requested maintenance in full of the patent in suit.

The board disagreed. It was clear from the statement of grounds of appeal that the appellant considered that the reasoning in the decision under appeal no longer applied in view of the amended claim. The statement of grounds of appeal also explicitly indicated a causal link between the amended claim and the reasons given in the decision under appeal. There was thus a clear indication of the factual and legal reasons why the appellant considered the decision under appeal should be set aside.

However, an appeal unconnected with the reasons given in the appealed decision (lack of inventive step) and directed only to a new ground for opposition (lack of novelty) based on a new document was contrary to the principles laid down in decisions G 9/91 and G 10/91 (OJ EPO 1993, 408 and 420), according to which an appeal should be within the same legal and factual

fiction/révocation de la décision attaquée est demandée ; cela vaut aussi pour les requêtes subsidiaires qui n'ont pas été motivées (fondées) au sens de l'article 108, deuxième phrase.

3.5 Mémoire exposant les motifs du recours

Dans l'affaire **T 252/95**, la requérante avait objecté que le recours n'était pas motivé, car il reposait uniquement sur des preuves et faits nouveaux qui ne devaient pas être admis. La chambre a jugé qu'un exposé des motifs du recours au sens de l'article 108(2) CBE, deuxième phrase, peut être considéré comme suffisant même lorsqu'il est allégué de nouveaux faits qui privent la décision de sa base juridique. Il en va de même lorsque les motifs d'opposition sont étayés par de nouveaux faits et qu'il n'a été nullement discuté des motifs de la décision de la division d'opposition.

Dans l'affaire **T 162/97**, l'exposé des motifs du recours formé contre la décision de révocation du brevet comportait une revendication modifiée. L'intimé/l'opposant avait soutenu que le recours était irrecevable au regard de l'article 108 CBE, car la nouvelle revendication modifiée ne pouvait étayer le recours, par lequel il était demandé le maintien du brevet en litige dans son intégralité.

La chambre a estimé au contraire qu'il ressortait clairement du mémoire exposant les motifs du recours que, pour le requérant, l'argumentation de la décision attaquée n'était plus valable du fait de la production de la revendication modifiée. Le mémoire exposant les motifs du recours mentionnait lui aussi explicitement un lien de cause à effet entre la revendication modifiée et les motifs avancés dans la décision attaquée, si bien que les motifs de fait et de droit pour lesquels le requérant avait estimé que la décision attaquée devait être annulée se voyaient clairement indiqués.

Toutefois, un recours sans rapport avec les motifs énoncés dans la décision attaquée (absence d'activité inventive) et portant uniquement sur un nouveau motif d'opposition (absence de nouveauté) invoqué sur la base d'un nouveau document est contraire aux principes énoncés dans les décisions G 9/91 et G 10/91 (JO OEB 1993, 408 et 420), dans lesquelles il a été déclaré qu'un recours

der rechtliche und faktische Rahmen bei einer Beschwerde derselbe sein muß wie beim Einspruchsverfahren. Sie kommt einem neuen Einspruch gleich und ist somit unzulässig (T 1007/95, ABI. EPA 1999, 733).

4. Zurückverweisung

In der Sache T 83/97 entschied die Kammer, daß die Beschwerdeinstanz nicht verpflichtet ist, bei jedem Vorbringen eines neuen Sachverhalts nach Artikel 111 (1) EPÜ zurückzuverweisen, d. h. daß die Beteiligten nicht in jeder einzelnen Verfahrenssituation ein absolutes Recht auf zwei Instanzen haben. Angesichts der Sachlage dieses Falles befand die Kammer aber, daß ein Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ vorgelegen hätte, wenn abschließend über alle offenen Fragen gegen die Anträge der Beteiligten entschieden worden wäre, die über die Möglichkeit eines solchen Verfahrens nicht vorgewarnt worden waren, so daß sie entsprechend der langjährigen Praxis der Beschwerdekammern entschied, die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen.

Ähnlich befand die Kammer auch in der Sache T 249/93, daß es nach Artikel 111 (1) EPÜ im Ermessen der Kammer stehe, selbst über eine Frage zu entscheiden oder die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen. Die Beteiligten hätten nicht in jedem noch so späten Verfahrensstadium Anspruch auf zwei Rechtsinstanzen. Während die Kammer in einem frühen Stadium ihr Ermessen in der Regel dahingehend ausübe, daß sie die Angelegenheit zurückverweise, sei der Fall anders gelagert, wenn eine Zurückverweisung bedeuten würde, daß eine endgültige Entscheidung erst nach Erlöschen des Patents getroffen würde; in diesem Fall wäre die Kammer geneigt, selbst zu entscheiden, falls keine triftigen Gründe dagegen sprächen.

In der Sache 679/97 räumte die Einspruchsabteilung, als die Angelegenheit zum zweiten Mal an sie zurückverwiesen wurde, entgegen der Entscheidung der Kammer keine Gelegenheit ein, zur Zulässigkeit verspätet vorgelegter Dokumente Stellung zu nehmen. Die Kammer beurteilte dies zwar als einen sehr wesentlichen Verfahrensmangel, erachtete es aber angesichts des Interesses der Beteiligten an einer

framework as the opposition proceedings. It was tantamount to a new opposition and was thus inadmissible (T 1007/95, OJ EPO 1999, 733).

4. Remittal to the department of first instance

The board was of the opinion in T 83/97 that it was not mandatory for the appellate instance to remit under Article 111(1) EPC every time a fresh case was raised before it, ie that the right to two instances might not in each and every procedural situation be an absolute right of the parties concerned. However, in the circumstances of the case the board found that it would have been a violation of Article 113 EPC to have given a final decision on all outstanding substantive matters against the requests of the parties, who had had no advance warning of such a procedural possibility, and in view of the long-standing practice of the boards of appeal and so remitted the case to the department of first instance.

Similarly, in T 249/93 the board also held that under Article 111(1) EPC, whether the board itself decided an issue, or whether it referred the matter back to the first-instance department for decision, was within the discretion of the board. Parties did not have a right to have each issue decided by two instances, however late a stage the proceedings had reached. Whereas at an early stage of the proceedings, the board usually exercised its discretion to remit the matter, where remittal of the case might mean that a final decision was not reached until after the expiry of the patent, the position was different and the board would be inclined to decide the issue itself, unless there were strong reasons for not doing so.

In T 679/97, on the second remittal to the opposition division, the latter, in contravention of the decision of the board, gave no opportunity to comment on the admissibility of late-filed documents. Although the board considered this a very serious substantial procedural violation, it judged it necessary to exercise the powers of the opposition division under Article 111(1) EPC and proceed with the appeal itself, in view of the interest of

doit se situer dans le même cadre de droit et de fait que la procédure d'opposition. Le recours qui avait été formé équivalait à une nouvelle opposition et était donc irrecevable (T 1007/95, JO OEB 1999, 733).

4. Renvoi à la première instance

Dans l'affaire T 83/97, la chambre a jugé que l'instance de recours n'est pas tenue de renvoyer à la première instance toute nouvelle affaire qui lui a été soumise, comme le prévoit l'article 111(1) CBE, ce qui signifie que le droit d'être entendu par deux instances ne peut constituer un droit absolu des parties concernées à n'importe quel stade de n'importe quelle procédure. La chambre a considéré toutefois dans cette circonstance, que cela aurait été aller à l'encontre de l'article 113 CBE que de statuer définitivement sur toutes les questions de fond en instance sans faire droit aux requêtes des parties qui n'avaient pas été prévenues à l'avance de cette possibilité et, eu égard à la jurisprudence constante des chambres de recours, elle a renvoyé l'affaire à la première instance.

De même, dans l'affaire T 249/93, la chambre a jugé que, conformément à l'article 111(1) CBE, la chambre dispose d'un pouvoir d'appréciation pour décider soit de statuer elle-même sur une question, soit de renvoyer l'affaire devant la première instance pour décision. Les parties ne disposent pas d'un droit leur permettant d'exiger que chaque question soit tranchée par deux instances, si tardif que puisse être le stade de la procédure auquel on se trouve. Au début de la procédure, la chambre exerce généralement son pouvoir d'appréciation pour renvoyer l'affaire à l'instance précédente, mais lorsque ce renvoi peut signifier qu'il ne sera pris de décision définitive qu'après l'expiration du brevet, la situation est différente et la chambre aurait plutôt tendance à statuer elle-même sur la question, sauf si elle a de sérieuses raisons pour ne pas le faire.

Dans la décision T 679/97, l'affaire avait été renvoyée pour la deuxième fois à la division d'opposition qui, contrevenant à la décision de la chambre, n'avait pas donné aux parties la possibilité de présenter leurs observations au sujet de la recevabilité de documents produits tardivement. La chambre a considéré qu'il s'agissait là d'un vice substantiel de procédure qui lui paraissait très grave, mais elle a tout de même jugé

abschließenden Entscheidung für erforderlich, gemäß Artikel 111 (1) EPÜ im Rahmen der Zuständigkeit der Einspruchsabteilung tätig zu werden und sich selbst mit der Beschwerde zu befassen.

5. Abhilfe

In der Sache **T 142/96** wurde die Anmeldung wegen mangelnder Neuheit gegenüber der Entgegenhaltung D3 zurückgewiesen. Der daraufhin eingelegten Beschwerde half die Prüfungsabteilung aufgrund von Änderungen des Anspruchs 1 nach Artikel 109 (1) EPÜ ab. Im anschließenden Prüfungsverfahren wurde ein neuer Anspruch 1 eingereicht; dieser war nach Auffassung der Prüfungsabteilung ebenfalls nicht neu gegenüber der Entgegenhaltung D3. Daher wurde die Anmeldung nochmals zurückgewiesen ("zweite Entscheidung").

Die Anmelder legten auch gegen die zweite Entscheidung Beschwerde ein. Nach Änderungen des Anspruchs 1 half die Prüfungsabteilung auch dieser Beschwerde ab. Im Prüfungsverfahren nach der Abhilfeentscheidung wurde den Anmeldern mitgeteilt, daß der Anspruch 1 gegenüber der Entgegenhaltung D3 nicht erfinderisch sei. Daraufhin legten sie die jetzige Beschwerde gegen die Abhilfe der zweiten Beschwerde ein und beantragten, daß diese Entscheidung und die zweite Entscheidung der Prüfungsabteilung auf Zurückweisung der Anmeldung aufgehoben und ein Patent auf der Grundlage der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anträge erteilt werden solle.

Die Kammer befand, daß die zweite Abhilfeentscheidung beschwerdefähig sei und der Anmelder durch sie beschwert sei, weil der Befund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit auf einer Auslegung von D3 basiere, die bereits zum Befund der mangelnden Neuheit in der zweiten Entscheidung geführt habe und von den Anmeldern angefochten worden sei. Im Prüfungsverfahren sollten unter der Begründung, auf die eine Abhilfeentscheidung gestützt sei, nicht nur die rechtlichen Gründe der Entscheidung zu verstehen sein, sondern auch die faktischen Gründe, auf denen die rechtlichen Gründe basierten. Daher habe die Entscheidung die Anmelder um eine Prüfung der strittigen faktischen Gründe, auf denen die strittige Entscheidung beruhte, durch die Beschwerdekammer gebracht. Nach Auffassung der Kammer waren

the parties in having the case finally decided.

5. Interlocutory revision

In **T 142/96** the application was refused on the ground of lack of novelty having regard to document D3. Following an appeal the examining division rectified its decision under Article 109(1) EPC in view of amendments to claim 1. During the subsequent examination proceedings a new claim 1 was filed, which was considered by the examining division to lack novelty having regard to the same document D3. The application was accordingly refused again ("second decision").

The applicants also lodged an appeal against the second decision. In view of amendments to claim 1, the examining division rectified the second decision. During the examination proceedings following the rectification, the applicants were informed that claim 1 did not involve an inventive step having regard to document D3. They filed the appeal in question against the decision on rectification of the second appeal and requested that this decision and the second decision of the examining division refusing the application be set aside and a patent be granted on the basis of requests filed with the statement of the grounds of appeal.

The board held that the decision on rectification of the second decision was an appealable decision and the appellant had been adversely affected by that decision because the finding of lack of inventive step was based on an interpretation of D3 which was the same as that which had led to the finding of lack of novelty in the second decision and which had been disputed by the applicants. During examination proceedings, the grounds which formed the basis of a decision should not be interpreted as meaning only the legal basis of the decision but also the factual reasons supporting the legal basis. The decision on rectification deprived the applicants of an examination by the appeal board of the contentious factual issues which formed the basis of the second decision. Therefore, the applicants

qu'elle devait, conformément à l'article 111(1) CBE, exercer les compétences de la division d'opposition et statuer elle-même sur le recours, les parties ayant intérêt à ce qu'une décision définitive soit rendue sur l'affaire.

5. Révision préjudicielle

Dans l'affaire **T 142/96**, la demande a été rejetée pour absence de nouveauté par rapport au document D3. Un recours ayant été formé, la division d'examen y a fait droit, conformément à l'article 109(1) CBE, compte tenu des modifications apportées à la revendication 1. Au cours de la procédure d'examen qui a suivi, il a été déposé une nouvelle revendication 1 qui a été considérée par la division d'examen comme dépourvue de nouveauté par rapport à ce même document D3. La demande a par conséquent été rejetée à nouveau ("seconde décision").

Les demandeurs ont également formé un recours à l'encontre de la seconde décision. La division d'examen a fait droit à ce recours, vu les modifications apportées à la revendication 1. Au cours de la procédure d'examen qui a suivi, les demandeurs ont été informés que l'objet de la revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive par rapport au document 3. Les demandeurs ont formé recours contre la décision de révision préjudicielle de la seconde décision et ont demandé que cette décision ainsi que la seconde décision de rejet de la demande prise par la division d'examen soient annulées et qu'un brevet soit délivré sur la base de requêtes déposées en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours.

La chambre a estimé que la décision de révision préjudicielle de la seconde décision était susceptible de recours et qu'elle n'avait pas fait droit aux prétentions des demandeurs puisque la division d'examen avait conclu au défaut d'activité inventive en se fondant sur une interprétation du document D3 qui était la même que celle qui l'avait conduite à constater l'absence de nouveauté de l'objet de la revendication dans la seconde décision, et que cette interprétation avait été contestée par les demandeurs. Il convenait de considérer que dans la procédure d'examen, les motifs sur lesquels se fonde la décision ne sont pas uniquement les motifs juridiques sur la base desquels a été rendue la décision, mais aussi les faits qui étayaient les motifs juridiques. La décision de révision préjudicielle avait privé les deman-

die Anmelder daher durch die Abhilfeentscheidung beschwert.

Bezüglich der beantragten Rückzahlung der Beschwerdegebühr für die jetzige Beschwerde befand die Kammer, daß die Praxis der Wiederaufnahme der Prüfung nach der Abhilfe fragwürdig sei. Sie entschied, daß die Abhilfe der zweiten Entscheidung gegen den Artikel 109 EPÜ zugrunde liegenden Grundsatz der Verfahrensökonomie verstoße. Dies sei ein wesentlicher Verfahrensmangel, der zu der jetzigen unnötigen Beschwerde geführt habe. Angesichts dieser Umstände sei die Rückzahlung der Beschwerdegebühr für die jetzige Beschwerde angemessen.

In **J 32/95** (ABI. EPA 1999, 713) gewährte die Prüfungsabteilung Abhilfe, lehnte dabei aber die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ab. Der Beschwerdeführer legte gegen diese Zurückweisung Beschwerde ein und mußte eine zweite Beschwerdegebühr entrichten.

Hält das Organ, dessen Entscheidung angefochten wurde, die Erfordernisse des Artikels 109 EPÜ bezüglich der Abhilfe für erfüllt, nicht aber die Erfordernisse der Regel 67 EPÜ bezüglich der Rückzahlung der Beschwerdegebühr, so hat es nach Auffassung der Juristischen Beschwerdekammer der Beschwerde abzuwehren und den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorzulegen. Falls der Beschwerde abgeholfen werde, sei das erstinstanzliche Organ nicht befugt, einen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen. Diese Befugnis liege bei der Beschwerdekammer.

Die Juristische Beschwerdekammer betonte, daß die Abhilfe als Verfahrensinstrument laut Artikel 109 EPÜ dem erstinstanzlichen Organ nur zur Verfügung stehe, wenn es eine Entscheidung zugunsten des Anmelders treffe, d. h. der Beschwerde abhelfe. Anderenfalls sei die Beschwerde der Beschwerdekammer vorzulegen. Somit folge nach Ansicht der Kammer die Auslegung, wonach das erstinstanzliche Organ laut Regel 67 EPÜ lediglich zugunsten des Beschwerdeführers entscheiden könne, aber nicht befugt sei, einen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen, der in Artikel 109 EPÜ fest-

had been adversely affected by the decision on rectification.

As to the requested refund of the appeal fee for the appeal at issue the board held that the practice of re-opening examination after rectification was questionable. It found that the decision on rectification of the second decision was contrary to the principle of procedural economy underlying Article 109 EPC. This constituted a substantial procedural violation which gave rise to the unnecessary appeal at issue. Reimbursement of the appeal fee for the appeal was equitable under the circumstances.

In **J 32/95** (OJ EPO 1999, 713) the examining division granted interlocutory revision but did not on this occasion grant the reimbursement of the appeal fee. The appellant lodged an appeal against this refusal and had to pay a second appeal fee.

The Legal Board held that if the department whose decision was contested considered that the requirements of Article 109 EPC for interlocutory revision were fulfilled, but not those of Rule 67 EPC for reimbursement of the appeal fee, it should rectify its decision and remit the request for reimbursement of the appeal fee to the board of appeal for a decision. In the event of interlocutory revision, the department of first instance did not have the power to refuse a requested reimbursement of appeal fee. Such power lay with the board of appeal.

The Legal Board pointed out that according to Article 109 EPC, interlocutory revision, as a procedural instrument, was only at the disposal of the department of first instance where it took a decision in favour of the applicant, ie where it granted interlocutory revision. Otherwise the appeal should be remitted to the board of appeal. Thus, in the board's view, to interpret Rule 67 EPC to mean that the department of first instance could only take a decision in favour of the applicant but had no power to refuse a requested reimbursement, accorded with the distribution of powers between the

deurs de la possibilité de faire examiner par la chambre de recours les questions de fait litigieuses sur lesquelles s'était fondée la deuxième décision qu'ils avaient contestée. La décision de révision préjudicielle n'avait donc pas fait droit aux prétentions des demandeurs.

En ce qui concernait la demande de remboursement de la taxe de recours due pour ce recours, la chambre a jugé contestable la pratique consistant à rouvrir une procédure d'examen après la révision préjudicielle. Elle a estimé que la décision de révision préjudicielle de la seconde décision était contraire au principe de conduite rationnelle de la procédure sur lequel se fondait l'article 109 CBE et qu'elle constituait un vice substantiel de procédure qui était à l'origine de ce recours superflu qui avait été formé. La chambre a considéré qu'il était équitable dans ces conditions de rembourser la taxe de recours.

Dans l'affaire **J 32/95** (JO OEB 1999, 713), la division d'examen avait accordé la révision préjudicielle, mais avait refusé le remboursement de la taxe de recours. Le requérant a formé un recours contre ce refus et a dû acquitter une deuxième taxe de recours.

La chambre de recours juridique a estimé que si l'instance dont la décision est attaquée considère que les conditions requises à l'article 109 CBE pour l'octroi de la révision préjudicielle sont remplies, mais pas celles requises à la règle 67 CBE pour le remboursement de la taxe de recours, elle doit faire droit au recours et déferer à la chambre de recours, pour décision, la requête en remboursement de la taxe de recours. Lorsque la première instance accorde la révision préjudicielle, elle n'a pas compétence pour rejeter une requête en remboursement de la taxe de recours. Une telle compétence appartient à la chambre de recours.

La chambre juridique a fait observer que selon l'article 109 CBE, la première instance ne peut mettre en oeuvre la procédure de révision préjudicielle que lorsqu'elle rend une décision en faveur du demandeur, c'est-à-dire lorsqu'elle décide d'accorder cette révision préjudicielle. Sinon, le recours doit être déferé à la chambre de recours. Par conséquent, de l'avis de la chambre, considérer que la règle 67 CBE signifie que la première instance peut uniquement statuer en faveur du demandeur, mais qu'elle n'a pas compétence pour rejeter une requête en remboursement est une interprétation en accord avec

gelegten Aufteilung der Zuständigkeit zwischen den erstinstanzlichen Organen und den Beschwerdekammern bezüglich des Gegenstands der Beschwerde.

Da kein wesentlicher Verfahrensmangel vorlag, der eine notwendige Voraussetzung auch für die Abhilfe ist, lehnte die Juristische Beschwerdekammer die Rückzahlung der ersten Beschwerdegebühr ab. Die Kammer ordnete jedoch die Rückerstattung der zweiten Beschwerdegebühr an, denn das Fehlen der Befugnis zur Entscheidung in der Sache gilt in der Regel als sehr wesentlicher Mangel des Entscheidungsprozesses, der zur Folge hat, daß die Entscheidung schon aus diesem Grund aufgehoben werden muß. Im vorliegenden Fall war die Prüfungsabteilung nicht befugt, die Rückzahlung der ersten Beschwerdegebühr abzulehnen und handelte in Überschreitung ihrer Befugnisse (*ultra vires*).

6. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren

6.1 Kriterien für die Berücksichtigung geänderter Ansprüche

6.1.1 Zeitpunkt der Einreichung – Schwierigkeit der Prüfung

In der Sache **T 401/95** wurde der erste Hilfsantrag am Ende der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht; er umfaßte wesentliche Änderungen der Verwendungsansprüche.

Die Kammer bestätigte, daß die Zulassung neuer Anträge im Verfahren im Ermessen der Beschwerdekammer liege und daß zu den entscheidenden Kriterien für die Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens gehöre, ob die geänderten Ansprüche eindeutig gewährbar seien und ob die andere Beteiligte die neuen Fragen, die daraus entstünden, voraussichtlich ohne unververtretbare Verzögerung des Verfahrens prüfen könne. Da die Änderungen im vorliegenden Fall weder den Bestimmungen des Artikels 84 noch denen des Artikels 123 (2) EPÜ genügten, entschied die Kammer, daß sie nicht eindeutig gewährbar seien, und ließ sie daher nicht im Verfahren zu.

In der Entscheidung **T 794/94** stellte die Kammer fest, daß ein Antrag bessere Chancen habe, noch in einem sehr späten Stadium zugelassen zu werden, wenn schnell geprüft wer-

departments of first instance and the boards of appeal with respect to the object of the appeal, as laid down in Article 109 EPC.

The Legal Board did not order the reimbursement of the first appeal fee because no substantial procedural violation had occurred, a prerequisite also in the case of interlocutory revision. However, the Board ordered the reimbursement of the second appeal fee because lack of power to decide on the matter is generally considered to be a very fundamental defect in the decision-making process with the result that the decision generally has to be set aside for this reason alone. In the present case the examining division had no power to decide on the refusal of the reimbursement of the first appeal fee and thus acted *ultra vires*.

6. Filing of amended claims in appeal proceedings

6.1. Criteria for taking amendments to claims into consideration

6.1.1 Time of filing – difficulty of examination

In **T 401/95** the first auxiliary request was filed at the end of oral proceedings before the board and comprised substantial amendments to the use claims.

The board confirmed that the admission of new requests into the proceedings was a matter for the discretion of the board of appeal and that crucial criteria for exercising due discretion were whether or not the amended claims were clearly allowable and whether or not they gave rise to fresh issues which the other party could reasonably be expected to deal with properly without unjustified procedural delay. Since the amendments in the case at issue did not comply with either Article 84 or Article 123(2) EPC, the board held that they were clearly not allowable and therefore did not admit them into the proceedings.

In **T 794/94** the board noted that the chances of a request being accepted even at a very late stage were much improved if it could quickly be checked that the request met the

l'article 109 CBE, qui régit la répartition des compétences entre l'instance du premier degré et la chambre de recours.

La chambre juridique n'a pas ordonné le remboursement de la première taxe de recours, au motif que la condition requise également en cas de révision préjudicielle, selon laquelle il doit y avoir eu vice substantiel de procédure, n'était pas remplie. La chambre a cependant ordonné le remboursement de la deuxième taxe de recours, car le défaut de compétence pour statuer est en général considéré comme une irrégularité fondamentale dans le processus de prise de décision, qui entraîne normalement l'annulation de la décision pour ce seul motif. En l'espèce, la division d'examen n'avait pas compétence pour refuser le remboursement de la première taxe de recours, si bien qu'elle a outrepassé ses pouvoirs.

6. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours

6.1 Critères pour la prise en considération des modifications des revendications

6.1.1 Date du dépôt – difficulté de l'examen

Dans l'affaire **T 401/95**, la première requête subsidiaire, qui avait été présentée à la fin de la procédure orale devant la chambre, comportait des revendications d'utilisation considérablement modifiées.

La chambre a confirmé que l'admission de nouvelles requêtes dans la procédure relevait du pouvoir d'appréciation de la chambre, et que les critères fondamentaux à prendre en considération pour exercer dûment ce pouvoir consistent à déterminer si les revendications modifiées sont ou non clairement admissibles, et si elles soulèvent ou non de nouvelles questions que la partie adverse serait raisonnablement censée traiter de façon appropriée, sans occasionner de retards de procédure injustifiés. Etant donné que dans cette affaire, les modifications ne satisfaisaient ni aux dispositions de l'article 84, ni à celles de l'article 123(2) CBE, la chambre a estimé qu'elles n'étaient pas clairement admissibles, et ne les a donc pas admises dans la procédure.

Dans l'affaire **T 794/94**, la chambre relève qu'une requête a d'autant plus de chances d'être admise, même à un stade très tardif, que l'on peut rapidement vérifier si elle remplit les

den könne, ob er den Anforderungen der Artikel 123 und 84 EPÜ genüge, notwendig sei, um einen Einspruchsgrund auszuräumen, und diesen Zweck erfülle. Daher sei es empfehlenswert, nicht nur eine Reinschrift der geänderten Ansprüche einzureichen, sondern auch eine Kopie der erteilten Ansprüche, der zu entnehmen sei, durch welche Hinzufügungen und Streichungen von Wörtern die Ansprüche des neuen Antrags aus den erteilten Ansprüchen abzuleiten seien. Ferner sollten für jede Änderung alle Stellen in der ursprünglichen Beschreibung angegeben werden, die als Grundlage für diese Änderung dienen sollten, und es sollte angegeben werden, welcher Einspruchsgrund damit ausgeräumt werden solle.

Die Kammern nähmen eine konservative Haltung in der Frage ein, welche Änderungen zweckmäßig seien, damit nicht unnötig strittige Fragen hinzukämen und sich das Verfahren verlängere. Auch wenn der Patentinhaber vielleicht die Ansprüche völlig neu formulieren möchte, um klarzustellen, was als Erfindung angesehen werde, sei eine solche freie Formulierung nur bei der ursprünglichen Abfassung der Anmeldung möglich; während der Prüfung seien die Möglichkeiten hierzu eingeschränkt. In Inter-partes-Beschwerdeverfahren sei sie nicht zweckmäßig.

In Anlehnung an T 829/93 stellte die Kammer fest, daß die Hinzufügung von abhängigen Ansprüchen, die keinem der erteilten Ansprüche entsprächen, einen Einspruchsgrund nicht ausräumen könne und zu neuen Einwänden und Fragen Anlaß geben könnte, über die beraten werden müßte. Aus diesem Grund könne eine solche Hinzufügung nicht notwendig und zweckmäßig sein, und ein Antrag mit zusätzlichen abhängigen Ansprüchen werde daher wahrscheinlich nicht im Verfahren zugelassen.

7. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

7.1 Billigkeit

In **J 38/97** beantragte der Beschwerdeführer Einsicht in die gesamte Akte und beanstandete, daß ein technisches Gutachten nach Artikel 25 EPÜ in der ihm zugänglich gemachten Akte nicht enthalten sei. Er wurde darüber unterrichtet, daß solche Gutachten nach Artikel 128 (4) EPÜ von der Akteneinsicht ausgenommen seien. Die ausdrücklich beantragte beschwerdefähige Entscheidung bestand in einem von einem Direktor

requirements of Articles 123 and 84 EPC and was necessary and appropriate to meet a ground for opposition. Thus it was advisable to submit not just a clean copy of the amended claims, but a copy of the claims as granted indicating the verbal additions and deletions by which the claims of the new request were derived from the claims as granted. In addition, for each amendment, all passages in the original description which were relied on as providing a fair basis for that amendment should be stated, and it should be stated what ground for opposition that amendment served to avoid.

It was further made clear that the boards took a conservative view of the amendments which were appropriate in order to avoid unnecessary proliferation of the issues in dispute and lengthening of the proceedings. While the proprietor might wish to completely reformulate the claims in order to bring out what he considered to be the invention, such free formulation was only possible when drafting the application text originally, with a more limited opportunity during examination. It was not appropriate in inter partes appeal proceedings.

Following T 829/93 the board stated that the addition of dependent claims which did not correspond to any claims as granted could not remove a ground for opposition but might well give rise to new objections and issues which would require discussion. Thus such addition could not be necessary and appropriate, and a request containing additional dependent claims was likely to be refused admission into the proceedings.

7. Reimbursement of appeal fees

7.1 Fairness

In **J 38/97**, the appellant had requested inspection of the complete file and complained because a technical opinion pursuant to Article 25 EPC was not included in the file made available to him. He was informed that such opinions were not open to public inspection under Article 128(4) EPC. The expressly requested appealable decision consisted of a letter signed by a director in DG 2. The Board pointed out that a director

exigences des articles 123 et 84 CBE, et si elle est utile et nécessaire pour répondre à un motif d'opposition. Il est donc conseillé de soumettre non seulement une copie au propre des revendications modifiées, mais également une copie des revendications du brevet tel que délivré, sur laquelle sont signalés les suppressions et les ajouts décidés oralement, par lesquels les revendications selon la nouvelle requête se distinguent des revendications du brevet tel que délivré. En outre, il convient d'indiquer pour chaque modification tous les passages de la description initiale sur lesquels se fonde cette modification, ainsi que le motif d'opposition auquel elle est censée répondre.

Il est également précisé que lorsqu'elles sont appelées à juger de l'utilité d'une modification, les chambres adoptent une attitude prudente, afin d'éviter de multiplier inutilement les points en litige et d'allonger la procédure. Si le titulaire du brevet peut souhaiter reformuler complètement les revendications, afin de mettre en évidence ce qui est considéré comme étant l'invention, il ne jouit d'une telle liberté de rédaction que lors de la formulation du texte initial de la demande, cette possibilité étant plus restreinte au cours de l'examen. Pour ce qui concerne la procédure de recours inter partes, cela n'est pas approprié.

Suivant la décision T 829/93, la chambre a déclaré que si l'on ne pouvait répondre à un motif d'opposition en ajoutant des revendications dépendantes qui ne correspondent à aucune revendication du brevet tel que délivré, un tel ajout est en revanche susceptible de soulever de nouvelles objections et questions qui nécessiteraient un examen. Aussi cet ajout ne peut-il être ni utile ni nécessaire, si bien qu'une requête contenant des revendications dépendantes supplémentaires risque de ne pas être admise dans la procédure.

7. Remboursement de la taxe de recours

7.1 Équité

Dans l'affaire **J 38/97**, le requérant avait demandé à consulter le dossier dans son intégralité et s'était plaint de l'absence d'un avis technique selon l'article 25 CBE dans le dossier qui avait été mis à sa disposition. Il a été informé que de tels avis ne sont pas ouverts à l'inspection publique en vertu de l'article 128(4) CBE. La décision susceptible de recours qu'il avait expressément requise consistait en une lettre signée par un directeur

in der GD 2 unterzeichneten Schreiben. Die Kammer hob hervor, daß ein Direktor nach dem EPÜ nicht berechtigt sei, die vom Beschwerdeführer beantragte Entscheidung über die Akteneinsicht zu treffen. Seine Entscheidung sei daher von Anfang an nichtig (T 382/92). Da es sich nicht um eine Entscheidung eines der in Artikel 106 (1) erschöpfend aufgezählten Organe handle, sei die Beschwerde unzulässig.

Obwohl die Erfordernisse der Regel 67 nicht erfüllt waren, vertrat die Kammer angesichts der besonderen Umstände des vorliegenden Falls die Auffassung, daß die Frage der Rückzahlung der Beschwerdegebühr auf der Grundlage der Billigkeit geprüft werden müsse, die jedem Beteiligten ein faires Verfahren garantiere. Dieser Grundsatz bedeute auch, daß Entscheidungen über Akteneinsicht von nach dem EPÜ dazu befugten Organen oder Personen getroffen würden. Nach Ansicht der Kammer weckten Artikel 25 und 128 EPÜ die berechtigte Erwartung, daß eine Entscheidung über Akteneinsicht betreffend ein technisches Gutachten von der zuständigen Prüfungsabteilung getroffen würde und folglich nach Artikel 106 (1) EPÜ mit der Beschwerde anfechtbar wäre. Der Beschwerdeführer habe eine beschwerdefähige Entscheidung beantragt und könne deshalb zu Recht erwarten, daß die angefochtene Entscheidung vom zuständigen Organ und nicht von einer dazu nicht berechtigten Person getroffen würde. In Anwendung des Grundsatzes von Treu und Glauben, der zwischen dem EPA und den Anmeldern gilt, entsprach es bei dieser Sachlage der Billigkeit, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

7.2 Wesentlicher Verfahrensmangel

7.2.1 Definition

In **J 14/99** sowie in **J 15/99**, **J 21/98** (ABI. EPA 2000, 406), **J 22/98** und **J 6/99** wurde entschieden, daß ein Verfahrensmangel, der bei der Entscheidung keinerlei Rolle gespielt habe, nicht als wesentlich gelten könne.

7.2.2 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung

In **T 921/94** waren die Ausführungen des Beschwerdeführers in der angefochtenen Entscheidung bloß förmlich bestätigt worden, ohne daß in der Sache auf sie eingegangen wurde, so daß der Beschwerdeführer keine klare Vorstellung davon erhielt, warum seine Ausführungen nicht überzeugen konnten. Daher erfüllte

was not entitled under the EPC to take any decision on file inspection as requested by the appellant. His decision was therefore void ab initio (T 382/92). The appeal was inadmissible, as it did not lie from a decision of any of the departments exhaustively enumerated in Article 106(1) EPC.

Although the requirements of Rule 67 were not met, the board was of the opinion, in the particular circumstances of the case, that the question of reimbursement of the appeal fee had to be examined on the basis of equity, which guaranteed any party a right to fair procedure. This principle included the requirement that decisions on file inspection be taken by the departments or persons legally entitled by the EPC to do so. Articles 25 and 128 EPC created a legitimate expectation that a decision on file inspection concerning a technical opinion would be taken by the competent examining division and would consequently be appealable under Article 106(1) EPC. Having requested an appealable decision, the appellant could legitimately expect that the impugned decision was issued by the competent department and not by a person lacking legal authority. In accordance with the principle of good faith governing relations between the EPO and applicants, it was equitable in these circumstances to order the reimbursement of the appeal fee.

7.2 Substantial procedural violation

7.2.1 Definition

In **J 14/99**, as in **J 15/99**, **J 21/98** (OJ EPO 2000, 406), **J 22/98** and **J 6/99**, it was decided that a procedural violation which had not played any part in the decision could not be considered substantial.

7.2.2 Inadequate reasons given in the decision at first instance

In **T 921/94** the decision under appeal comprised a mere formal acknowledgment of the appellant's submissions, without dealing with them in substance, so that the appellant was not given a fair idea of why its submissions were not considered convincing. Therefore, in the board's judgment, the decision under appeal

de la DG 2. La chambre a fait observer qu'un directeur n'était pas habilité par la CBE à prendre une décision sur une inspection publique, comme l'avait demandé le requérant. Sa décision était donc nulle dès l'origine (T 382/92). Le recours n'ayant pas été formé contre une décision rendue par l'une des instances limitativement énumérées à l'article 106(1) CBE, il était irrecevable.

Bien que les exigences prévues à la règle 67 CBE n'aient pas été remplies, la chambre a estimé que dans les circonstances particulières de l'affaire, il y avait lieu d'examiner la question du remboursement de la taxe de recours au regard de l'équité qui garantit à toute partie le droit à une procédure équitable. Ce principe suppose que les décisions relatives à l'inspection publique doivent être prises par les instances ou les personnes habilitées à cet effet par la CBE. De l'avis de la chambre, une partie s'attend légitimement, au vu des articles 25 et 128 CBE, à ce qu'une décision relative à l'inspection publique d'un avis technique soit prise par la division d'examen compétente, et qu'elle soit donc susceptible de recours conformément à l'article 106(1) CBE. Après avoir requis une décision susceptible de recours, le requérant pouvait légitimement s'attendre à ce que la décision contestée fût prise par l'instance compétente et non par une personne non habilitée. Conformément au principe de bonne foi qui régit les relations entre l'OEB et les demandeurs, il était équitable dans ces circonstances d'ordonner le remboursement de la taxe de recours.

7.2 Vice substantiel de procédure

7.2.1 Définition

Dans les affaires **J 14/99**, **J 15/99**, **J 21/98** (JO OEB 2000, 406), **J 22/98** et **J 6/99**, il a été décidé qu'un vice de procédure qui n'a joué aucun rôle dans la décision ne peut être considéré comme substantiel.

7.2.2 Motivation insuffisante d'une décision rendue par la première instance

Dans l'affaire **T 921/94**, la décision contestée se bornait en fait à prendre formellement acte des arguments du requérant, sans les traiter au fond, si bien que le requérant ne savait pas pour quelles raisons ses arguments n'avaient pas été jugés convaincants. C'est pourquoi la chambre a jugé que la décision contestée ne satisfaisait

die angefochtene Entscheidung nach Auffassung der Kammer insoweit nicht die Erfordernisse der Regel 68 (2) EPÜ, als sie nicht hinreichend begründet war, was ebenfalls einem wesentlichen Verfahrensmangel gleichkommt.

In **T 755/96** (ABI. EPA 2000, 174) beschloß die Prüfungsabteilung, die beiden am Vortag der mündlichen Verhandlung als Haupt- bzw. erster Hilfsantrag eingereichten Anspruchsätze ebenso unberücksichtigt zu lassen wie den in der mündlichen Verhandlung gestellten Antrag, der Prüfung und dem Beschluß die ursprünglich eingereichten Ansprüche 26 bis 30 zugrunde zu legen.

Die Entscheidung, die zwei am Vortag der mündlichen Verhandlung eingereichten Anträge unberücksichtigt zu lassen, begründete die Prüfungsabteilung allein damit, daß sie nach Regel 71a EPÜ verspätet eingereicht worden seien. Nach Auffassung der Kammer kann diese Begründung der Prüfungsabteilung für die Nichtberücksichtigung der beiden Anträge aber nicht als ausreichender Grund für die Ermessensausübung betrachtet werden; sie stellt vielmehr lediglich einen Hinweis auf das der Prüfungsabteilung in Regel 71a EPÜ eingeräumte Ermessen dar.

Zur Nichtberücksichtigung des in der mündlichen Verhandlung gestellten Antrags stellte die Prüfungsabteilung in der Niederschrift über die mündliche Verhandlung lediglich fest, daß dieser Antrag nicht aus dem Stegreif beurteilt werden könne. Diese Feststellung ist jedoch eine bloße Behauptung, die weder durch rechtliche noch durch faktische Gründe gestützt wird.

Deshalb können die Argumente, die die Prüfungsabteilung als Begründung für die Nichtzulassung der Anträge des Beschwerdeführers zum Verfahren anführt, ohne dabei zwischen dem Interesse des EPA an einem zügigen Verfahrensabschluß und dem Interesse des Anmelders an einem angemessenen Patentschutz für seine Erfindung abzuwägen, nach Auffassung der Kammer keine ausreichende Grundlage für einen Beschluß zur Ausübung des Ermessens nach Regel 71a EPÜ bieten. In Anbetracht dessen ist die Kammer daher zu dem Schluß gelangt, daß die angefochtene Entscheidung nicht gemäß Regel 68 (2) EPÜ begründet wurde, was einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt.

did not meet the requirements of Rule 68(2) EPC, since it was not sufficiently reasoned. This failure amounted to a substantial procedural violation.

In **T 755/96** (OJ EPO 2000, 174) the examining division had decided not to consider two sets of claims filed one day before the oral proceedings as main request and first auxiliary request respectively, or a further request submitted during the oral proceedings, but only to examine and decide on the basis of the originally filed claims 26–30.

The decision not to consider the two requests filed one day before the oral proceedings was only based on the ground that they were filed too late according to Rule 71a EPC. However, in the board's judgment, this ground for not accepting the two requests could not be considered an adequate reason in support of the exercise of the examining division's discretion but rather constituted a mere reference to the power given to the examining division by the said Rule.

Regarding the refusal to consider the request submitted during the oral proceedings, the examining division had merely stated in the minutes of the oral proceedings that this request could not immediately be assessed. This was a bald assertion, unsupported by any legal or factual reasons.

Therefore, in the board's judgment, the arguments given by the examining division for not admitting the appellant's requests into the proceedings, which failed to balance the EPO's interest in a speedy conclusion of the proceedings against the appellant's interest in obtaining proper patent protection for its invention, could not provide an adequate basis for deciding on the exercise of discretion under Rule 71a EPC. In view of these considerations, the board concluded that the decision under appeal was not reasoned in accordance with Rule 68(2) EPC, which amounted to a substantial procedural violation.

pas aux exigences de la règle 68(2) CBE, dans la mesure où elle n'était pas suffisamment motivée, ce qui constituait également un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 755/96** (JO OEB 2000, 174), la division d'examen avait décidé de ne pas examiner deux jeux de revendications tels que déposés la veille de la procédure orale en tant que requête principale et première requête subsidiaire, ni la requête présentée lors de la procédure orale seulement en vue d'obtenir la délivrance d'un brevet sur la base des revendications 26 à 30 initialement déposées.

Si la division d'examen avait décidé de ne pas prendre en considération les deux requêtes présentées la veille de la procédure orale, c'était uniquement au motif qu'elles avaient été déposées tardivement au regard de la règle 71bis CBE. Toutefois, de l'avis de la chambre, ce motif invoqué par la division d'examen pour rejeter ces deux requêtes ne pouvait être considéré comme une raison suffisante pouvant justifier l'exercice de son pouvoir d'appréciation : pour la chambre, il s'agissait là plutôt d'une simple référence au pouvoir d'appréciation conféré à la division d'examen par ladite règle 71bis CBE.

Pour justifier par ailleurs son refus de prendre en considération la requête présentée au cours de la procédure orale, la division d'examen s'était bornée à constater dans le procès-verbal de la procédure orale qu'elle ne pouvait se prononcer dans l'immédiat au sujet de cette requête, mais ce n'était là qu'une simple affirmation qui ne s'appuyait sur aucun élément de fait ou de droit.

Par conséquent, la chambre a estimé que dans les arguments qu'elle avait invoqués pour refuser de prendre en considération dans la procédure les requêtes présentées par le requérant, la division d'examen n'avait pas cherché à établir un juste équilibre entre l'intérêt de l'OEB, qui doit pouvoir clore rapidement la procédure, et l'intérêt du requérant, qui doit pouvoir obtenir une protection par brevet appropriée pour son invention, et que par conséquent la division d'examen n'avait pas mis la chambre en mesure de contrôler l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 71bis CBE. La chambre a donc conclu des considérations qui précèdent que la décision attaquée n'avait pas été motivée comme l'exige la règle 68(2) CBE, ce qui constituait un vice substantiel de procédure.

VII. VERFAHREN VOR DER DISZIPLINARKAMMER

1. Erlaß der Vorschriften für die Durchführung der Prüfung

In **D 11/99** verwies die Kammer auf ihre Grundsatzentscheidung D 3/89 (ABI. EPA, 1991, 257) wonach die Bestimmungen, die der Verwaltungsrat oder, kraft Delegation, die Prüfungskommission zur Durchführung der Prüfung erläßt, von der Beschwerdekammer nur in sehr beschränktem Umfang auf ihre Rechtsgültigkeit überprüft werden können, weil für den Erlaß solcher Bestimmungen den zuständigen Gremien ein Ermessen zusteht. Solange das Gesetzgebungsorgan und die ihm nachgeordneten Instanzen ihren Ermessensspielraum nicht mißbrauchen, kann die Kammer nur die erlassenen Durchführungsbestimmungen auf den jeweiligen Fall anwenden.

2. Überprüfungsbefugnis der Disziplinarkammer in Prüfungsfragen

Nach Artikel 27 (1) VEP kann gegen die Entscheidungen der Prüfungskommission nur wegen Verletzung dieser Vorschriften oder einer bei ihrer Durchführung anzuwendenden Bestimmung Beschwerde erhoben werden.

Die Disziplinarkammer bestätigte in **D 20/96** unter Hinweis auf die ständige Rechtsprechung (D 1/92, ABI. EPA 1993, 357 und D 6/92, ABI. EPA 1993, 361), daß die Beschwerdekammer nicht als zweite Instanz gedacht ist, die befugt wäre zu prüfen, ob die Benotung der Prüfungsarbeiten eines Bewerbers sachlich angezeigt oder richtig ist, und die sich auf diese Weise mit ihrer sachlichen Einschätzung über diejenige der Prüfungskommission hinwegsetzen könnte. Auch in **D 6/98** bestätigte die Disziplinarkammer, daß sie grundsätzlich nicht dazu befugt ist, die Notengebung zu überprüfen, es sei denn, daß offensichtliche und schwerwiegende Fehler vorliegen, die ohne Wiedereröffnung des gesamten Beurteilungsverfahrens berücksichtigt werden können. Diese Bedingungen liegen den für eine Berichtigung von Fehlern gemäß Regel 89 EPU geltenden Voraussetzungen nahe, d. h. insbesondere bei Schreibfehlern oder Rechenfehlern in der Bewertung.

VII. DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL

1. Drawing up the examination procedure

In **D 11/99**, the Board referred to its decision of general principle D 3/89 (OJ EPO 1991, 257), according to which the validity of the examination procedure drawn up by the Administrative Council or by the Examination Board on its behalf could be scrutinised by the board of appeal only to a very limited extent, since the relevant bodies had discretionary powers in drawing up such procedures. As long as the legislative organ and subsidiary bodies had not misused their discretionary powers, the Disciplinary Board could apply the provisions concerning examinations only to the case in point.

2. Disciplinary Board's power of review in examination matters

Under Article 27(1) REE, an appeal lies from decisions of the Examination Board only on grounds of infringement of the Regulation or of any provision relating to its application.

In **D 20/96**, the Disciplinary Board confirmed, with reference to established case law (D 1/92, OJ EPO 1993, 357, and D 6/92, OJ EPO 1993, 361), that the board of appeal was not intended to be a department of the second instance empowered to examine whether the marks for a candidate's examination papers were objectively appropriate or correct, and thus to superimpose its own value judgment on that of the Examination Board. In **D 6/98** too, the Disciplinary Board confirmed that it was not empowered to review the marking, unless obvious and serious errors had been made which could be considered without reopening the entire assessment procedure. These conditions were in line with those for correcting errors under Rule 89 EPC, ie particularly in the case of errors of transcription or calculation in the marking.

VII. PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE

1. Etablissement des dispositions d'exécution du REE

Dans l'affaire **D 11/99**, la chambre s'est référée à la décision fondamentale D 3/89 (JO OEB 1991, 257), selon laquelle une chambre ne peut contrôler que de manière très limitée la validité des dispositions d'exécution du REE arrêtées par le Conseil d'administration ou, en vertu des compétences qui lui ont été déléguées, par le jury, car les instances compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation pour arrêter de telles dispositions. Du moment que l'instance chargée de légiférer ou les instances qui lui sont subordonnées n'outrepassent pas leur pouvoir d'appréciation, la chambre ne peut qu'appliquer à chaque cas les dispositions d'exécution qui ont été arrêtées.

2. Pouvoir de vérification de la chambre disciplinaire en matière d'examen

En vertu de l'article 27(1) REE, les décisions du jury ne sont susceptibles de recours que pour violation des dispositions du présent règlement ou de toute disposition relative à son application.

Se référant à la jurisprudence constante (D 1/92, JO OEB 1993, 357 et D 6/92, JO OEB 1993, 361), la chambre disciplinaire a confirmé dans l'affaire **D 20/96** que la chambre de recours n'était pas une deuxième instance qui aurait compétence pour vérifier si les travaux d'un candidat ont été notés correctement ou de manière appropriée sur le fond, et dont l'appréciation sur le fond pourrait se substituer à celle portée par le jury. Dans la décision **D 6/98** également, la chambre disciplinaire a déclaré qu'elle n'était en principe pas compétente pour vérifier les notes attribuées, à moins que des erreurs graves et évidentes aient été commises, qui puissent être prises en considération sans rouvrir toute la procédure de notation. Ces conditions se rapprochent de celles applicables à la rectification d'erreurs selon la règle 89 CBE, à savoir en particulier en cas d'erreur de transcription ou de calcul commise lors de l'évaluation.

ANLAGE 1**IM BERICHT ÜBER DIE
RECHTSPRECHUNG VON
1999 BEHANDELTE ENT-
SCHEIDUNGEN AUS DEM
BERICHTSJAHR****ANNEX 1****DECISIONS DELIVERED IN
1999 AND DISCUSSED IN THE
CASE LAW REPORT FOR 1999****ANNEXE 1****DECISIONS RENDUES EN
1999 ET TRAITÉES DANS LE
RAPPORT DE
JURISPRUDENCE 1999**

				Seite/Page					Seite/Page		
I. PATENTIERBARKEIT					C. Neuheit						
I. PATENTABILITY					C. Novelty						
I. BREVETABILITE					C. Nouveauté						
A. Patentfähige Erfindungen					1. Stand der Technik						
A. Patentable inventions					1. State of the art						
A. Inventions brevetables					1. Etat de la technique						
1. Medizinische Methoden					1.1 Zugänglichmachung						
1. Medical methods					1.1 Availability to the public						
1. Méthodes médicales					1.1 Accessibilité au public						
1.1 Chirurgische Verfahren					1.1.1 Begriff des Zugänglichmachens						
1.1 Surgical methods					1.1.1 The concept of "making available"						
1.1 Méthodes chirurgicales					1.1.1 Notion d'accessibilité						
T 35/99	29.9.99	3.2.2	10	T 348/94	21.10.98	3.2.2	13	T 611/95	13.7.99	3.2.5	13
2. Neuheit der Verwendung – Zweite (weitere) medizinische Verwendung					1.1.2 Geheimhaltungsverpflichtung						
2. Novelty of use – Second (further) medical use					1.1.2 Obligation to maintain secrecy						
2. Nouveauté de l'utilisation – Deuxième (autre) indication médicale					1.1.2 Obligation de confidentialité						
2.1 Form der Ansprüche					T 202/97	10.2.99	3.5.2	14			
2.1 Formulation of claims					1.1.3 Beweisfragen						
2.1 Formulation des revendications					1.1.3 Issues of proof						
T 80/96	16.6.99	3.3.2	10	1.1.3 Questions de preuve							
2.2 Neuheit der neuen therapeutischen Verwendung – Unterschied in der verschriebenen Verabreichungsweise für zwei Arzneimittel					T 48/96	25.8.98	3.5.1	14			
2.2 Novelty of the new therapeutical application – difference in the prescribed regimen of two drugs					T 611/97	19.5.99	3.5.2	14			
2.2 Nouveauté d'une nouvelle application thérapeutique – différence dans le régime d'administration de deux médicaments					2. Beurteilung der Neuheit						
2.1 Form der Ansprüche					2. Assessing novelty						
2.1 Formulation of claims					2. Appréciation de la nouveauté						
2.1 Formulation des revendications					T 686/96	6.5.99	3.3.5	15			
T 317/95	26.2.99	3.3.2	11	2.1 Eine einzige Entgegenhaltung							
3. Zweite (weitere) nichtmedizinische Verwendung					2.1 Single anticipatory document						
3. Second (further) non-medical use					2.1 Une seule antériorité						
3. Deuxième (autre) indication non médicale					T 610/95	21.7.99	3.3.2	15			
3.1 Neuheitskriterien für Ansprüche auf eine nichtmedizinische Verwendung					3. Beurteilung von Entgegenhaltungen						
3.1 Novelty criteria for non-medical use claims					3. Assessment of anticipatory documents						
3.1 Critères de nouveauté applicables aux revendications d'utilisation non médicale					3. Appréciation de l'antériorité						
T 892/94	19.1.99	3.3.2	12	T 977/93	30.4.99	3.3.4	16				
B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit					3.1 Bestimmung des Offenbarungsgehalts						
B. Exceptions to patentability					3.1 Determining the content of the disclosure						
B. Exceptions à la brevetabilité					3.1 Détermination du contenu de la divulgation						
1. Patentierbarkeit von Pflanzen und Pflanzensorten					3.1.1 Auslegung						
1. Patentability of plants and plant varieties					3.1.1 Interpretation						
1. Brevetabilité des plantes et des variétés végétales					3.1.1 Interprétation						
G 1/98	20.12.99		13	T 158/96	28.10.98	3.3.2	16				
					T 80/96	16.6.99	3.3.2	17			
					T 262/96	25.8.99	3.3.5	18			

				Seite/Page					Seite/Page
4. Unschädliche Offenbarungen					3.2 Disclaimer				
4. Non-prejudicial disclosures					3.2 Disclaimer				
4. Les divulgations non opposables					3.2 Disclaimer				
4.1 Ereignisse vor dem Prioritätstag					T 308/97	10.11.98		3.3.5	23
4.1 Events prior to priority date									
4.1 Événements survenus avant la date de priorité									
T 535/95	12.4.99		3.2.4	19	3.3 Verneinung der erfinderischen Tätigkeit				
G 3/98	12.07.00			19	3.3 Denial of inventive step				
G 2/99	12.07.00			19	3.3 Négation de l'existence d'une activité inventive				
5. Neuheit chemischer Verbindungen und Stoffgruppen					3.3.1 Merkmale, die nicht zur Lösung der Aufgabe beitragen				
5. Novelty of chemical compounds and groups of compounds					3.3.1 Features not contributing to the solution of the problem				
5. Nouveauté de composés chimiques et de groupes de composés					3.3.1 Caractéristiques ne contribuant pas à la solution du problème				
5.1 Auswahl eines Teilbereichs und Überschneidung von Parameterbereichen					T 589/95	5.11.98		3.3.3	24
5.1 Selection of sub-ranges and overlapping of ranges defined by parameters					3.3.2 Vereinfachung komplizierter Technologien				
5.1 Sélection de parties de domaine et recoupement entre domaines de valeurs de paramètres					3.3.2 Simplification of complicated technology				
					3.3.2 Simplification d'une technologie compliquée				
T 406/94	17.12.97		3.3.5	19	T 505/96	15.12.98		3.5.1	24
T 65/96	18.3.98		3.3.3	20	4. Beweisanzeichen				
T 751/94	12.5.99		3.4.3	21	4. Secondary indicia				
					4. Indices de l'activité inventive				
D. Erfinderische Tätigkeit					4.1 Vorurteil in der Fachwelt				
D. Inventive step					4.1 Prejudice in the art				
D. Activité inventive					4.1 Préjugé de l'homme du métier				
1. Ermittlung des nächstliegenden Standes der Technik					T 550/97	21.9.99		3.5.1	25
1. Determination of closest prior art					T 872/98	26.10.99		3.2.1	25
1. Détermination de l'état de la technique le plus proche					4.2 Unerwartete Wirkung				
T 59/96	7.4.99		3.3.1	21	4.2 Surprising effect				
T 644/97	22.4.99		3.3.3	21	4.2 Effet surprenant				
T 792/97	9.9.99		3.3.3	22	T 936/96	11.6.99		3.3.5	25
2. Technische Aufgabe					II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG				
2. Technical problem					II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION				
2. Problème technique					II. CONDITIONS A REMPLIR PAR LA DEMANDE DE BREVET				
2.1 Ermittlung der technischen Aufgabe					A. Ausreichende Offenbarung				
2.1 Determination of the technical problem					A. Sufficiency of disclosure				
2.1 Détermination du problème technique					A. Possibilité d'exécuter l'invention				
T 644/97	22.4.99		3.3.3	22	1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebendes Wissen des Fachmanns				
2.2 Neuformulierung der technischen Aufgabe					1. Knowledge of skilled person relevant for assessing sufficiency of disclosure				
2.2 Reformulation of technical problem					1. Connaissances de l'homme du métier pertinentes lorsqu'il s'agit d'apprécier si l'exposé de l'invention est suffisamment clair et complet				
2.2 Nouvelle formulation du problème technique					T 818/97	26.5.99		3.2.3	26
T 339/96	21.10.98		3.5.2	22	2. Deutliche und vollständige Offenbarung				
3. Nachweis erfinderischer Tätigkeit					2. Clarity and completeness of disclosure				
3. Proof of inventive step					2. Exposé suffisamment clair et complet				
3. Preuve de l'existence d'une activité inventive					T 589/95	5.11.98		3.3.3	26
3.1 Chemische Erfindungen – breite Ansprüche									
3.1 Chemical inventions – broad claims									
3.1 Inventions dans le domaine de la chimie – revendications de vaste portée									
T 668/94	20.10.98		3.3.1	23					

				Seite/Page					Seite/Page
3. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand					3.2 Schutzbereich von Product-by-process-Ansprüchen				
3. Reproducibility without undue burden					3.2 Scope of protection conferred by product-by-process claims				
3. Exécution de l'invention sans difficulté excessive					3.2 Etendue de la protection conférée par les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention				
T 674/96	29.4.99	3.3.2	26						
T 727/95	21.5.99	3.3.4	27						
4. Biotechnologie					T 20/94	4.11.98	3.3.1	32	
4. Biotechnology					C. Einheitlichkeit der Erfindung				
4. Biotechnologie					C. Unity of invention				
4.1 Deutliche und vollständige Offenbarung					C. Unité de l'invention				
4.1 Clarity and completeness of disclosure					1. Der Begriff der einzigen allgemeinen erfinderischen Idee – abhängige Ansprüche				
4.1 Exposé suffisamment clair et complet					1. The single general inventive concept – dependent claims				
T 794/94	17.9.98	3.3.4	27		1. Un seul concept inventif général – revendications dépendantes				
T 694/92	8.5.96	3.3.4	28		W 6/98	17.12.98	3.4.2	33	
4.1.1 Umfang der Wiederholbarkeit einer Erfindung					2. Erfinderischer Charakter der einzigen erfinderischen Idee – unabhängige Ansprüche in verschiedenen Kategorien				
4.1.1 The extent to which the invention must be reproducible					2. Inventive character of the single inventive concept – independent claims in different categories				
4.1.1 Mesure dans laquelle l'invention doit être reproductible					2. Caractère inventif du concept inventif unique – revendications indépendantes de catégories différentes				
T 277/95	16.4.99	3.3.4	28		W 11/99	20.10.99	3.3.5	34	
5. Das Verhältnis zwischen Artikel 83 EPÜ und Artikel 84 EPÜ					3. Mehrere Erfindungen und weitere Recherchegebühren – Folgen bei Nichtentrichtung weiterer Recherchegebühren				
5. The relationship between Article 83 EPC and Article 84 EPC					3. Plurality of inventions and a further search fee – Consequences of non-payment of a further search fee				
5. Relation existant entre l'article 83 CBE et l'article 84 CBE					3. Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche – Conséquences du non-paiement d'une nouvelle taxe de recherche				
5.1 Artikel 83 EPÜ und Stützung durch die Beschreibung					T 319/96	11.12.98	3.2.3	34	
5.1 Article 83 EPC and support from the description					III. ÄNDERUNGEN				
5.1 L'article 83 CBE et le fondement des revendications sur la description					III. AMENDMENTS				
T 541/97	21.4.99	3.2.4	29		III. MODIFICATIONS				
B. Patentansprüche					A. Artikel 123 (2) EPÜ				
B. Claims					A. Article 123(2) EPC				
B. Revendications					A. Article 123(2) CBE				
1. Deutlichkeit					1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung				
1. Clarity					1. Content of the application as originally filed				
1. Clarté					1. Contenu de la demande telle que déposée				
T 480/98	28.4.99	3.2.4	30		1.1 Allgemeines				
T 574/96	30.7.99	3.3.1	30		1.1 General issues				
T 515/95	26.8.99	3.3.6	30		1.1 Questions générales				
2. Auslegung der Ansprüche					T 276/97	26.2.99	3.5.2	35	
2. Interpretation of claims					T 40/97	1.12.98	3.2.1	35	
2. Interprétation des revendications					T 906/97	10.6.99	3.4.2	36	
T 409/97	25.11.98	3.2.4	31		1.2 Technischer Beitrag des hinzugefügten Merkmals				
3. Product-by-process-Ansprüche					1.2 Technical contribution of added feature				
3. Product-by-process claims					1.2 Apport technique de la caractéristique ajoutée				
3. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention					T 10/97	7.10.99	3.4.2	36	
3.1 Erfordernis der Patentierbarkeit des beanspruchten Erzeugnisses									
3.1 Requirement that the claimed product must be patentable									
3.1 Le produit revendiqué doit être brevetable									
T 151/95	16.8.98	3.3.2	31						

				Seite/Page					Seite/Page
1.3 Offenbarung in den Zeichnungen					2. Nacharbeitbare Offenbarung im Prioritätsdokument				
1.3 Disclosure in drawings					2. Enabling disclosure in priority document				
1.3 Divulgaration dans les dessins					2. Divulgaration dans le document de priorité permettant la reproduction de l'invention				
T 906/97	10.6.99	3.4.2		36	T 919/93	18.11.98	3.3.4		43
1.4 Disclaimer					B. Erste Anmeldung in einem Verbandsland				
1.4 Disclaimer					B. First application in a Paris Convention country				
1.4 Disclaimer					B. Première demande dans un pays de l'Union				
T 13/97	22.11.99	3.4.2		36	T 107/96	25.11.98	3.2.5		44
T 596/96	14.12.99	3.3.2		37	V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA				
T 893/96	18.8.99	3.3.3		37	V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS				
T 915/95	23.11.99	3.3.3		37	V. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE				
T 541/97	21.4.99	3.2.4		37	A. Rechtliches Gehör				
2. Teilanmeldungen – Auslegung von Artikel 76 (1) EPÜ					A. Right to be heard				
2. Divisional applications – Interpretation of Article 76(1) EPC					A. Droit d'être entendu				
2. Demandes divisionnaires – Interprétation de l'article 76(1) CBE					1. Einleitung				
T 276/97	26.2.99	3.5.2		39	1. General issues				
3. "Tests" für die Zulässigkeit einer Änderung					1. Questions générales				
3. "Tests" for the allowability of an amendment					T 1022/98	10.11.99	3.3.5		45
3. "Tests" pour l'admissibilité d'une modification					T 921/94	30.10.98	3.3.1		45
3.1 Ableitbarkeit von Änderungen aus den ursprünglichen Unterlagen					T 201/98	27.7.99	3.5.1		45
3.1 Derivability of amendments from application as filed					T 103/97	6.11.98	3.4.2		46
3.1 Possibilité de déduire les modifications de la demande telle que déposée					2. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung				
T 859/94	21.9.99	3.3.6		40	2. Right to be heard in oral proceedings				
B. Artikel 123 (3) EPÜ					2. Droit d'être entendu dans une procédure orale				
B. Article 123(3) EPC					T 68/94	11.8.99	3.3.4		46
B. Article 123(3) CBE					T 862/98	17.8.99	3.4.2		47
1. Allgemeines					T 376/98	9.3.99	3.2.1		47
1. General issues					3. Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung und rechtliches Gehör				
1. Questions générales					3. Non-appearance at oral proceedings and the right to be heard				
T 1149/97	7.5.99	3.4.2		40	3. Non-comparution à la procédure orale et droit d'être entendu				
T 666/97	1.10.99	3.3.3		41	T 1049/93	3.8.99	3.3.1		48
2. Kategoriewechsel					T 892/94	19.1.99	3.3.2		48
2. Change of claim category					B. Mündliche Verhandlung				
2. Changement de catégorie de revendication					B. Oral proceedings				
T 20/94	4.11.98	3.3.1		41	B. Procédure orale				
IV. PRIORITÄT					1. Formulierung des Antrags				
IV. PRIORITY					1. Wording of request				
IV. PRIORITE					1. Formulation de la requête				
A. Identität der Erfindung					T 528/96	18.11.98	3.5.1		49
A. Identity of invention					2. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung				
A. Identité de l'invention					2. Preparation and conduct of oral proceedings				
1. Beanspruchung der in der Voranmeldung offenbarten Erfindung					2. Préparation et déroulement de la procédure orale				
1. Claiming the invention disclosed in the earlier application					2.1 Festsetzung und Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung				
1. Revendication de l'invention divulguée dans la demande antérieure					2.1 Fixing or postponing the date for oral proceedings				
T 552/94	4.12.98	3.3.1		42	2.1 Fixation ou report de la date de la procédure orale				
					T 392/97	20.4.99	3.2.1		50

				Seite/Page					Seite/Page
2.2 Auslegung und Anwendung der Regel 71a EPÜ					3. Verspätet vorgebrachte Beweismittel				
2.2 Interpretation and application of Rule 71a EPC					3. Late-filed evidence				
2.2 Interprétation et application de la règle 71bis CBE					3. Preuves produites tardivement				
T 755/96	6.8.99	3.3.1	50	T 259/94	11.8.98	3.3.1	58		
T 476/96	29.4.99	3.3.3	52	T 106/97	16.9.99	3.2.3	58		
2.3 Niederschrift über die mündliche Verhandlung					4. Zurückverweisung an die erste Instanz				
2.3 Taking of minutes					4. Remittal to the department of first instance				
2.3 Rédaction du procès-verbal de la procédure orale					4. Renvoi à la première instance				
T 819/96	2.2.99	3.3.1	53	4.1 Sachentscheidung der Beschwerdekammern					
C. Fristen					4.1 Decision on the merits by boards of appeal				
C. Time limits					4.1 Décision sur le fond par la chambre de recours				
C. Délais					T 1060/96	26.1.99	3.2.3	58	
1. Unterbrechung des Verfahrens					F. Gebührenordnung				
1. Interruption of proceedings					F. Rules relating to Fees				
1. Interruption de la procédure					F. Règlement relatif aux taxes				
J 26/95	13.10.98		53	1. Zahlung von Gebühren					
D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand					1. Payment of fee				
D. Re-establishment of rights					1. Paiement de la taxe				
D. Restitutio in integrum					J 19/96	23.4.99		59	
1. Fristen zur Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags nach Artikel 122 (2) EPÜ					2. Maßgebender Zahlungstag				
1. Time limits for filing an application for re-establishment under Article 122(2) EPC					2. Date of payment				
1. Délais pour présenter une requête en restitutio in integrum au titre de l'article 122(2) CBE					2. Date de paiement				
1.1 Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses					T 1130/98	12.7.99	3.2.1	59	
1.1 Two-month time limit from the removal of the cause of non-compliance					G. Prozeßhandlungen				
1.1 Délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement					G. Procedural steps				
					G. Actes de procédure				
					1. Haupt- und Hilfsanträge				
					1. Main and auxiliary requests				
					1. Requête principale et requêtes subsidiaires				
T 167/97	16.11.98	3.2.2	54	T 549/96	9.3.99	3.3.1	60		
2. Das Erfordernis der Beachtung "aller gebotenen Sorgfalt"					2. Zulässigkeit				
2. The requirement of "all due care"					2. Admissibility				
2. Obligation de faire preuve de "toute la vigilance nécessaire"					2. Recevabilité				
2.1 Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters					T 382/96	7.7.99	3.3.3	61	
2.1 Due care on the part of the professional representative					H. Beweisrecht				
2.1 Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé					H. Law of evidence				
					H. Droit de la preuve				
T 338/98	2.3.99	3.4.2	54	1. Zulässigkeit von Beweismitteln					
E. Verspätetes Vorbringen					1. Admissibility of evidence				
E. Late submission					1. Recevabilité des moyens de preuve				
E. Moyens invoqués tardivement					T 142/97	2.12.99	3.4.1	62	
1. Allgemeines zur Relevanzprüfung					2. Beweismwürdigung				
1. Examination as to relevance – general principles					2. Evaluation of evidence				
1. Examen de la pertinence – Principes généraux					2. Appréciation des moyens de preuve				
T 855/96	10.11.99	3.3.5	55	T 665/95	1.3.99	3.2.3	62		
T 426/97	14.12.99	3.3.5	56	T 48/96	25.8.98	3.5.1	62		
2. Verspätet vorgebrachte Tatsachen					T 212/97	8.6.99	3.5.2	63	
2. Late-filed facts									
2. Faits invoqués tardivement									
T 252/95	21.8.98	3.3.2	57						

			Seite/Page				Seite/Page
3. Maßstab bei der Beweiswürdigung				K. Weitere Verfahrensfragen			
3. Standard of proof				K. Other procedural questions			
3. Degré de conviction de l'instance				K. Autres questions de procédure			
T 890/96	9.9.99	3.3.6	63	1. Sprachenprivileg			
T 348/94	21.10.98	3.2.2	64	1. Language privilege			
				1. Privilège du choix de la langue			
4. Beweislast				J 21/98	25.10.99		69
4. Burden of proof				J 22/98	25.10.99		69
4. Charge de la preuve				J 6/99	25.10.99		70
T 247/98	17.6.99	3.3.5	65	J 14/99	25.10.99		70
				J 15/99	25.10.99		70
I. Vertretung				2. Aussetzung des Verfahrens			
I. Representation				2. Suspension of proceedings			
I. Représentation				2. Suspension de la procédure			
1. Bestellung eines gemeinsamen Vertreters				J 36/97	25.5.99		70
1. Appointment of a common representative							
1. Désignation d'un mandataire agréé commun				3. Zustellungen			
J 10/96	15.7.98		66	3. Notifications			
				3. Significations			
2. Allgemeine Vollmachten				T 247/98	17.6.99	3.3.5	71
2. General authorisations							
2. Pouvoir général				VI. VERFAHREN VOR DEM EPA			
J 17/98	20.9.99		66	VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO			
				VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB			
3. Mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson				A. Eingangs- und Formalprüfung			
3. Oral submissions by an accompanying person				A. Examination on filing and formalities examination			
3. Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé				A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme			
T 621/98	18.6.99	3.5.1	67	1. Einreichung von Teilanmeldungen			
				1. Filing of divisional applications			
J. Entscheidungen der Organe des EPA				1. Dépôt de demandes divisionnaires			
J. Decisions of EPO departments				1.1 Zeitpunkt der Einreichung einer Teilanmeldung			
J. Décisions des organes de l'OEB				1.1 Time of filing a divisional application			
1. Besorgnis der Befangenheit				1.1 Date limite de dépôt d'une demande divisionnaire			
1. Suspected partiality				J 8/98	6.5.99		72
1. Soupçon de partialité							
T 241/98	26.3.99	3.2.4	67	1.2 Staatenbenennung in Teilanmeldungen			
T 1028/96	15.9.99	3.2.1	68	1.2 Designation of states in divisional applications			
				1.2 Désignation d'Etats dans des demandes divisionnaires			
2. Entscheidungen der Organe des EPA				J 19/96	23.4.99		72
2. Decisions of EPO departments							
2. Décisions des organes de l'OEB				2. Berichtigung von Benennungen			
2.1 Entscheidungsbegründung				2. Correction of designations			
2.1 Reasons for the decision				2. Correction de désignations			
2.1 Motifs d'une décision				J 27/96	16.12.98		73
T 652/97	16.6.99	3.2.3	68				
				B. Prüfungsverfahren			
2.2 Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen				B. Examination procedure			
2.2 Correction of errors in decisions				B. Procédure d'examen			
2.2 Rectification d'erreurs dans des décisions				1. Sachprüfung			
T 212/97	8.6.99	3.5.2	69	1. Substantive examination of the application			
T 965/98	26.8.99	3.3.4	69	1. Examen quant au fond de la demande			
				1.1 Zurückweisung nach einem einzigen Bescheid			
				1.1 Refusal after a single communication			
				1.1 Rejet après une seule notification			
				T 201/98	27.7.99	3.5.1	74

				Seite/Page					Seite/Page
1.2 Änderungen in bezug auf einen nicht recherchierten Gegenstand					2. Beitritt eines vermeintlichen Patentverletzers				
1.2 Amendments relating to unsearched subject-matter					2. Intervention of an alleged infringer				
1.2 Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche					2. Intervention d'un contrefacteur présumé				
T 613/99	30.8.99	3.2.1	75		T 446/95	23.3.99	3.2.2	81	
T 443/97	17.9.99	3.2.4	76		T 392/97	20.4.99	3.2.1	81	
1.3 Prüfung der Patentierbarkeitserfordernisse in Ex-parte-Beschwerdeverfahren					3. Zulässigkeit des Einspruchs				
1.3 Examination as to patentability requirements in ex-parte appeal proceedings					3. Admissibility of opposition				
1.3 Examen des exigences de brevetabilité dans une procédure de recours ex parte					3. Recevabilité de l'opposition				
T 1051/96	13.7.99	3.3.4	77		3.1 Prüfung von Amts wegen durch das EPA				
2. Prüfungsverfahren nach Erlass der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ					3.1 Examination by the EPO of its own motion				
2. Examination proceedings after issue of the Rule 51(4) EPC communication					3.1 Examen d'office par l'OEB				
2. Procédure d'examen après la notification émise au titre de la règle 51(4) CBE					T 960/95	31.3.99	3.3.3	82	
2.1 Innerhalb der Frist nach Regel 51 (4) EPÜ eingereichte Änderungen					3.2 Einspruchsberechtigung – Zulässigkeit gemeinsamer Einsprüche				
2.1 Amendments filed within the period under Rule 51(4) EPC					3.2 Entitlement to file an opposition – admissibility of joint oppositions				
2.1 Modifications produites dans le délai prévu à la règle 51(4) CBE					3.2 Droit de faire opposition – Recevabilité des oppositions conjointes				
T 1066/96	8.7.99	3.4.2	77		T 272/95	15.4.99	3.3.4	82	
2.2 Änderungen nach Erlass der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPU					4. Zulässigkeit von Änderungen – Einreichung zusätzlicher abhängiger und unabhängiger Ansprüche				
2.2 Amendments after issue of the Rule 51(6) EPC communication					4. Admissibility of amendments – filing of additional dependent and independent claims				
2.2 Modifications produites après la notification selon la règle 51(6) CBE					4. Recevabilité de modifications – Dépôt de revendications dépendantes et indépendantes supplémentaires				
T 1225/97	6.11.98	3.5.1	78		T 674/96	29.4.99	3.3.2	84	
C. Einspruchsverfahren					T 24/96	4.3.99	3.2.4	84	
C. Opposition procedure					T 610/95	21.7.99	3.3.2	84	
C. Procédure d'opposition					T 223/97	3.11.98	3.2.1	84	
1. Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren					5. Zusätzliche Recherche				
1. Right to be heard in opposition proceedings					5. Additional search				
1. Droit d'être entendu dans la procédure d'opposition					5. Recherche additionnelle				
1.1 Erfordernis einer Aufforderung nach Artikel 101 (2) EPÜ					T 503/96	12.1.99	3.5.2	85	
1.1 Need for an invitation under Article 101(2) EPC					6. Kostenverteilung				
1.1 Nécessité d'émettre une invitation au titre de l'article 101(2) CBE					6. Apportionment of costs				
T 774/97	17.11.98	3.2.4	79		6. Répartition des frais				
T 103/97	6.11.98	3.4.2	79		6.1 Verspätetes Vorbringen				
1.2 Gelegenheit zur Stellungnahme zu neu geltend gemachten Gründen					6.1 Late submissions				
1.2 Proper opportunity to present comments in reply to new grounds					6.1 Moyens invoqués tardivement				
1.2 Possibilité véritable de prendre position en réponse à de nouveaux motifs					T 1171/97	17.9.99	3.5.1	86	
T 656/96	21.6.99	3.2.3	80		6.2 Eine Partei erscheint nicht in der mündlichen Verhandlung				
					6.2 One of the parties does not appear at the oral proceedings				
					6.2 Non-comparution d'une partie à la procédure orale				
					T 849/95	15.12.98	3.2.2	87	

				Seite/Page					Seite/Page
D. Beschwerdeverfahren					3.3.1 Formelle Beschwerdeberechtigung				
D. Appeal procedure					3.3.1 Entitlement to appeal – formal aspects				
D. Procédure de recours					3.3.1 Personnes en droit de former un recours – Aspects formels				
1. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten					3.3.2 Beschwer				
1. Procedural status of the parties					3.3.2 Party adversely affected				
1. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours					3.3.2 Décision ne faisant pas droit aux prétentions d'une partie				
1.1 Beitritt					3.4 Form und Frist				
1.1 Intervention					3.4 Form and time limit of appeal				
1.1 Intervention					3.4 Forme et délai de recours				
1.1.1 Zulässigkeit des Beitritts					3.4.1 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift				
1.1.1 Admissibility of intervention					3.4.1 Form and content of appeal				
1.1.1 Recevabilité de l'intervention					3.4.1 Forme et contenu de l'acte de recours				
T 144/95	26.2.99	3.2.4	87						
1.1.2 Rechte des Beitretenden, Beitrittsgebühren					3.5 Beschwerdebegründung				
1.1.2 Intervener's rights, fees payable					3.5 Statement of grounds of appeal				
1.1.2 Droits de l'intervenant, taxes dues					3.5 Mémoire exposant les motifs du recours				
T 144/95	26.2.99	3.2.4	87	T 1/97	30.3.99	3.2.1	93		
2. Prüfungsumfang					T 382/96	7.7.99	3.3.3	93	
2. Extent of scrutiny					4. Zurückverweisung				
2. Etendue de l'examen					4. Remittal to the department of first instance				
2.1 Bindung der Beteiligten an ihre Anträge – keine Reformatio in peius					4. Renvoi à la première instance				
2.1 Parties bound by their requests – no reformatio in peius					T 252/95	21.8.98	3.3.2	94	
2.1 Effet obligatoire des requêtes – Pas de reformatio in peius					T 162/97	30.6.99	3.2.4	94	
T 315/97	17.12.98	3.4.2	89	T 1007/95	17.11.98	3.3.3	95		
T 401/95	28.1.99	3.3.1	89	5. Abhilfe					
T 239/96	23.10.98	3.5.1	89	5. Interlocutory revision					
2.2 Ermittelter Sachverhalt – Anwendung von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren					5. Révision préjudicielle				
2.2 Facts under examination – applying Article 114 in appeals proceedings					T 83/97	16.3.99	3.3.4	95	
2.2 Examen des faits – application de l'article 114 dans la procédure de recours					T 249/93	27.5.98	3.3.3	95	
T 690/98	22.6.99	3.2.1	90	T 679/97	4.1.99	3.2.3	95		
3. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde					6. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren				
3. Filing and admissibility of the appeal					6. Filing of amended claims in appeal proceedings				
3. Formation et recevabilité du recours					6. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours				
3.1 Beschwerdefähige Entscheidungen					6.1 Kriterien für die Berücksichtigung geänderter Ansprüche				
3.1 Appealable decisions					6.1 Criteria for taking amendments to claims into consideration				
3.1 Décisions susceptibles de recours					6.1 Critères pour la prise en considération des modifications des revendications				
G 1/97	10.12.99		90	6.1.1 Zeitpunkt der Einreichung – Schwierigkeit der Prüfung					
J 38/97	22.6.99		91	6.1.1 Time of filing – difficulty of examination					
3.2 Zuständige Beschwerdekammer					6.1.1 Date du dépôt – difficulté de l'examen				
3.2 Board competent to hear a case					T 401/95	28.1.99	3.3.1	98	
3.2 Chambre de recours compétente					T 794/94	17.9.98	3.3.4	98	
T 379/96	13.1.99	3.3.2	91	3.3 Beschwerdeberechtigung					
3.3 Entitlement to appeal					3.3 Entitlement to appeal				
3.3 Personnes en droit de former un recours					3.3 Personnes en droit de former un recours				

			Seite/Page				Seite/Page
7. Rückzahlung der Beschwerdegebühr				VII. VERFAHREN VOR DER DISZIPLINARKAMMER			
7. Reimbursement of appeal fees				VII. DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL			
7. Remboursement de la taxe de recours				VII. PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS			
				STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE			
7.1 Billigkeit				1. Erlaß der Vorschriften für die Durchführung der Prüfung			
7.1 Fairness				1. Drawing up the examination procedure			
7.1 Equité				1. Etablissement des dispositions d'exécution du REE			
J 38/97	22.6.99		99	D 11/99	26.5.97		102
7.2 Wesentlicher Verfahrensmangel				2. Überprüfungsbefugnis der Disziplinarkammer in			
7.2 Substantial procedural violation				Prüfungsfragen			
7.2 Vice substantiel de procédure				2. Disciplinary Board's power of review in examination			
				matters			
7.2.1 Definition				2. Pouvoir de vérification de la chambre disciplinaire en			
7.2.1 Definition				matière d'examen			
7.2.1 Définition							
J 14/99	25.10.99		100	D 20/96	22.7.98		102
J 15/99	25.10.99		100	D 6/98	20.4.99		102
J 21/98	25.10.99		100				
J 22/98	25.10.99		100				
J 6/99	25.10.99		100				
7.2.2 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen							
Entscheidung							
7.2.2 Inadequate reasons given in the decision at first							
instance							
7.2.2 Motivation insuffisante d'une décision rendue par la							
première instance							
T 921/94	30.10.98	3.3.1	100				
T 755/96	6.8.99	3.3.1	100				

ANLAGE 2**ANNEX 2****ANNEXE 2****ZITIERTE ENTSCHEIDUNGEN****CITED DECISIONS****DECISIONS CITEES**

Entscheidungen der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten
Decisions of the Disciplinary Board
Décisions de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire

Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammer
Decisions of the technical boards of appeal
Décisions des chambres de recours techniques

Seite/Page

			Seite/Page				Seite/Page	
D 3/89	5.3.89	OJ EPO 1991, 257	102	T 12/81	3.3.1	9.2.82	OJ EPO 1982, 296	25
D 1/92	30.7.92	OJ EPO 1993, 357	102	T 21/81	3.5.1	10.9.82	OJ EPO 1983, 15	25
D 6/92	13.5.92	OJ EPO 1993, 361	102	T 37/82	3.5.1	29.7.83	OJ EPO 1984, 71	24
D 20/96	22.7.98		102	T 84/82	3.3.1	18.3.83	OJ EPO 1983, 451	74
D 6/98	20.4.99		102	T 94/82	3.2.1	22.7.83	OJ EPO 1984, 75	29
D 11/99	26.5.97		102	T 192/82	3.3.1	22.3.84	OJ EPO 1984, 415	25
Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer				T 205/83	3.3.1	25.6.85	OJ EPO 1985, 363	31, 41
Decisions of the Enlarged Board of Appeal				T 198/84	3.3.1	28.2.85	OJ EPO 1985, 209	20
Décisions de la Grande Chambre de recours				T 26/85	3.5.1	20.9.88	OJ EPO 1990, 22	21
G 5/83	5.12.84	OJ EPO 1985, 64	11, 12	T 63/86	3.2.1	10.8.87	OJ EPO 1988, 224	77
G 1/84	24.7.88	OJ EPO 1985, 299	84	T 313/86	3.3.1	12.1.88		37
G 2/88	11.12.89	OJ EPO 1990, 93	12	T 170/87	3.3.1	5.7.88	OJ EPO 1989, 441	23, 37
G 1/91	9.12.91	OJ EPO 1992, 253	76	T 243/87	3.2.1	8.11.90		47
G 4/91	3.11.92	OJ EPO 1993, 707	88	T 295/87	3.3.1	6.12.88	OJ EPO 1990, 470	83
G 6/91	6.3.92	OJ EPO 1992, 491	69, 70	T 326/87	3.3.3	28.8.90	OJ EPO 1992, 522	87
G 9/91	31.3.93	OJ EPO 1993, 408	57, 94	T 61/88	3.4.1	5.6.89		24
G 10/91	31.3.93	OJ EPO 1993, 420	57, 80, 86, 94	T 514/88	3.2.2	10.10.89	OJ EPO 1992, 570	35
G 1/92	18.12.92	OJ EPO 1993, 277	16	T 275/89	3.2.1	3.5.90	OJ EPO 1992, 196	79
G 2/92	6.7.93	OJ EPO 1993, 591	76	T 300/89	3.3.1	11.4.90	OJ EPO 1991, 480	74
G 4/92	29.10.93	OJ EPO 1994, 142	48, 49	T 418/89	3.3.2	8.1.91	OJ EPO 1993, 20	29
G 1/93	2.2.94	OJ EPO 1994, 541	38, 39	T 538/89	3.2.1	2.1.91		79
G 3/93	16.8.94	OJ EPO 1995, 18	43	T 666/89	3.3.1	10.9.91	OJ EPO 1993, 495	21
G 7/93	13.5.94	OJ EPO 1994, 775	78	T 182/90	3.2.2	30.7.93	OJ EPO 1994, 641	10
G 10/93	30.11.94	OJ EPO 1995, 172	77	T 317/90	3.3.3	23.4.92		83
G 4/95	19.2.96	OJ EPO 1996, 412	67	T 449/90	3.3.2	5.12.91		43
G 7/95	19.7.96	OJ EPO 1996, 626	80	T 611/90	3.3.3	21.2.91	OJ EPO 1993, 50	87
G 1/97	10.12.99	OJ EPO 2000, 322	90	T 246/91	3.3.1	14.9.93		22
G 1/98	20.12.99	OJ EPO 2000, 111	13	T 289/91	3.3.1	10.3.93	OJ EPO 1994, 649	82
G 3/98	12.7.00	OJ EPO 2000, ***	19	T 393/91	3.3.2	12.10.94		36
G 2/99	12.7.00	OJ EPO 2000, ***	19	T 495/91	3.3.1	20.7.93		22
Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer				T 623/91	3.3.1	16.2.93		37
Decisions of the Legal Board of Appeal				T 686/91	3.3.1	30.6.94		21
Décisions de la chambre de recours juridique				T 327/92	3.3.4	22.4.97		89
J 23/82	28.1.83	OJ EPO 1983, 127	59	T 382/92	3.2.4	26.11.92		91, 100
J 7/83	2.12.83	OJ EPO 1984, 211	54	T 482/92	3.3.1	23.1.97		21
J 9/90	8.4.92		54	T 694/92	3.3.4	8.5.96	OJ EPO 1997, 408	28
J 22/95	4.7.97	OJ EPO 1998, 569	72	T 766/92	3.4.1	14.5.96		25
J 26/95	13.10.98	OJ EPO 1999, 668	53	T 939/92	3.3.1	12.9.95	OJ EPO 1996, 309	23
J 32/95	24.3.99	OJ EPO 1999, 713	92, 97	T 1002/92	3.4.1	6.7.94	OJ EPO 1995, 605	56
J 7/96	20.1.98	OJ EPO 1999, 443	70	T 249/93	3.3.3	27.5.98		95
J 8/96	20.1.98		70	T 279/93	3.3.1	12.12.96		11
J 10/96	15.7.98		66	T 296/93	3.3.4	28.7.94	OJ EPO 1995, 627	87
J 19/96	23.4.99		59, 72	T 298/93	3.3.1	19.12.96		21
J 27/96	16.12.98		73	T 325/93	3.3.3	11.9.97		21
J 36/97	25.5.99		70	T 829/93	3.4.2	24.5.96		83, 99
J 38/97	22.6.99		91, 99	T 919/93	3.3.4	18.11.98		43
J 8/98	6.5.99	OJ EPO 1999, 687	72	T 977/93	3.3.4	30.3.99	OJ EPO 2000, ***	16
J 17/98	20.9.99		66	T 1049/93	3.3.1	3.8.99		48
J 21/98	25.10.99	OJ EPO 2000, 406	69, 100	T 1082/93	3.3.3	14.11.97		43
J 22/98	25.10.99		69, 100	T 20/94	3.3.1	4.11.98		32, 41
J 6/99	25.10.99		70, 100	T 45/94	3.2.1	2.11.94		59
J 14/99	25.10.99		70, 100	T 68/94	3.3.4	11.8.99		46
J 15/99	25.10.99		70, 100	T 134/94	3.3.2	12.11.96		43
				T 259/94	3.3.1	11.8.98		58
				T 348/94	3.2.2	21.10.98		13, 64
				T 406/94	3.3.5	17.12.97		19
				T 459/94	3.3.3	13.5.97		56
				T 552/94	3.3.1	4.12.98		42
				T 668/94	3.3.1	20.10.98		23
				T 751/94	3.4.3	12.5.99		21
				T 794/94	3.3.4	17.9.98		27, 84, 98
				T 859/94	3.3.6	21.9.99		40

			Seite/Page				Seite/Page	
T 892/94	3.3.2	19.1.99	OJ EPO 2000, 1	12, 48	T 276/97	3.5.2	26.2.99	35, 39
T 921/94	3.3.1	30.10.98		45, 100	T 308/97	3.3.5	10.11.98	23
T 144/95	3.2.4	26.2.99		87, 88	T 315/97	3.4.2	17.12.98	OJ EPO 1999, 554
T 151/95	3.3.2	18.6.98		31	T 392/97	3.2.1	20.4.99	89
T 252/95	3.3.2	21.8.98		57, 94	T 409/97	3.2.4	25.11.98	50, 81
T 253/95	3.3.3	17.12.97		67	T 426/97	3.3.5	14.12.99	31
T 272/95	3.3.4	15.4.99	OJ EPO 1999, 590	82, 92	T 443/97	3.2.4	17.9.99	56
T 277/95	3.3.4	16.4.99		28	T 541/97	3.2.4	21.4.99	76
T 317/95	3.3.2	26.2.99		11	T 550/97	3.5.1	21.9.99	29, 37
T 401/95	3.3.1	28.1.99		89, 98	T 611/97	3.5.2	19.5.99	25
T 446/95	3.2.2	23.3.99		81	T 644/97	3.3.3	22.4.99	14
T 515/95	3.3.6	26.8.99		30	T 652/97	3.2.3	16.6.99	21, 22
T 535/95	3.2.4	12.4.99		19	T 666/97	3.3.3	1.10.99	68
T 583/95	3.2.3	22.12.97		89	T 679/97	3.2.3	4.1.99	41
T 589/95	3.3.3	5.11.98		24, 26	T 774/97	3.2.4	17.11.98	95
T 610/95	3.3.2	21.7.99		15, 84	T 792/97	3.3.3	9.9.99	79
T 611/95	3.2.5	13.7.99		13	T 818/97	3.2.3	26.5.99	22
T 645/95	3.3.5	25.2.99		37	T 906/97	3.4.2	10.6.99	26
T 665/95	3.2.3	1.3.99		62	T 1149/97	3.4.2	7.5.99	36
T 727/95	3.3.4	21.5.99	OJ EPO 2000, ***	27	T 1171/97	3.5.1	17.9.99	OJ EPO 2000, 259
T 849/95	3.2.2	15.12.98		87	T 1225/97	3.5.1	6.11.98	40
T 915/95	3.3.3	23.11.99		37	T 201/98	3.5.1	27.7.99	86
T 960/95	3.3.3	31.3.99		82	T 241/98	3.2.4	26.3.99	78
T 1007/95	3.3.3	17.11.98	OJ EPO 1999, 733	95	T 247/98	3.3.5	17.6.99	45, 74
T 24/96	3.2.4	4.3.99		84	T 338/98	3.4.2	2.3.99	67
T 48/96	3.5.1	25.8.98		14, 62	T 376/98	3.2.1	9.3.99	65, 71
T 59/96	3.3.1	7.4.99		21	T 480/98	3.2.4	28.4.99	54
T 65/96	3.3.3	18.3.98		20	T 621/98	3.5.1	18.6.99	47
T 80/96	3.3.2	16.6.99	OJ EPO 2000, 50	10, 17	T 690/98	3.2.1	22.6.99	30
T 107/96	3.2.5	25.11.98		44	T 862/98	3.4.2	17.8.99	67
T 142/96	3.2.2	14.4.99		93, 96	T 872/98	3.2.1	26.10.99	90
T 158/96	3.3.2	28.10.98		16	T 965/98	3.3.4	26.8.99	47
T 239/96	3.5.1	23.10.98		89	T 1022/98	3.3.5	10.11.99	25
T 262/96	3.3.5	25.8.99		18	T 1130/98	3.2.1	12.7.99	69
T 319/96	3.2.3	11.12.98		34	T 35/99	3.2.2	29.9.99	45
T 339/96	3.5.2	21.10.98		22	T 613/99	3.2.1	30.8.99	OJ EPO 2000, ***
T 379/96	3.3.2	13.1.99		91				10
T 382/96	3.3.3	7.7.99		61, 93				75
T 476/96	3.3.3	29.4.99		52	PCT Widersprüche			
T 503/96	3.5.2	12.1.99		85	PCT Protests			
T 505/96	3.5.1	15.12.98		24	PCT Réserves			
T 528/96	3.5.1	18.11.98		49	W 6/98	3.4.2	17.12.98	33
T 549/96	3.3.1	9.3.99		60	W 11/99	3.3.5	20.10.99	OJ EPO 2000, 186
T 574/96	3.3.1	30.7.99		30				34
T 596/96	3.3.2	14.12.99		37				
T 656/96	3.2.3	21.6.99		80				
T 674/96	3.3.2	29.4.99		26, 84				
T 686/96	3.3.5	6.5.99		15				
T 755/96	3.3.1	6.8.99	OJ EPO 2000, 174	50, 101				
T 819/96	3.3.1	2.2.99		53				
T 855/96	3.3.5	10.11.99		55				
T 863/96	3.3.2	4.2.99		37				
T 890/96	3.3.6	9.9.99		63				
T 893/96	3.3.3	18.8.99		37				
T 936/96	3.3.5	11.6.99		25				
T 1028/96	3.2.1	15.9.99	OJ EPO 2000, ***	68				
T 1051/96	3.3.4	13.7.99		77				
T 1060/96	3.2.3	26.1.99		58				
T 1066/96	3.4.2	8.7.99		77				
T 1/97	3.2.1	30.3.99		93				
T 10/97	3.4.2	7.10.99		36				
T 13/97	3.4.2	22.11.99		36				
T 40/97	3.2.1	1.12.98		35				
T 83/97	3.3.4	16.3.99		95				
T 103/97	3.4.2	6.11.98		46, 79				
T 106/97	3.2.3	16.9.99		58				
T 142/97	3.4.1	2.12.99	OJ EPO 2000, 358	62				
T 162/97	3.2.4	30.6.99		94				
T 167/97	3.2.2	16.11.98	OJ EPO 1999, 488	54				
T 202/97	3.5.2	10.2.99		14				
T 212/97	3.5.2	8.6.99		63, 69				
T 223/97	3.2.1	3.11.98		84				

ANLAGE 3

LEITSÄTZE der ENTSCHEIDUNGEN des Jahres 1999, die im ABI. EPA veröffentlicht wurden oder zur Veröffentlichung vorgesehen sind¹

N° DU RECOURS : G 1/97, JO OEB 2000, 322
DEMANDEUR : ETA S.A. Fabriques d'Ebauches
MOT CLEF : enquête en vue d'une révision/ETA
DATE : 10.12.1999
N° DE LA DEMANDE : 83810210.1

SOMMAIRE :

I. Dans le cadre de la Convention sur le brevet européen, il convient de réserver une suite juridictionnelle d'irrecevabilité aux requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et qui tendent à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours de l'OEB.

II. La décision d'irrecevabilité appartient à la chambre de recours qui a pris la décision dont la révision est demandée. Elle pourra être rendue immédiatement et sans autre formalité processuelle.

III. Cette suite juridictionnelle ne vaut que pour lesdites requêtes dirigées contre une décision d'une chambre de recours portant une date postérieure à celle de la présente décision.

IV. Lorsque la division juridique de l'OEB est appelée à statuer quant à l'inscription au Registre européen des brevets d'une requête dirigée contre une décision d'une chambre de recours, elle doit s'abstenir de prescrire cette inscription s'il apparaît que, quelle qu'en soit la forme, cette requête est fondée sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et tend à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours.

ANNEX 3

HEADNOTES to DECISIONS delivered in 1999 which have already been published in OJ EPO, or are scheduled for publication¹

CASE NUMBER: G 4/97, OJ EPO 1999, 270
APPLICANT: Genentech, Inc.
HEADWORD: Opposition on behalf of a third party
DATE: 21.1.1999
APPLICATION NO: 82304478.9

HEADNOTE:

I(a). An opposition is not inadmissible purely because the person named as opponent according to Rule 55(a) EPC is acting on behalf of a third party.

I(b). Such an opposition is, however, inadmissible if the involvement of the opponent is to be regarded as circumventing the law by abuse of process.

I(c). Such a circumvention of the law arises, in particular, if:

- the opponent is acting on behalf of the patent proprietor;
- the opponent is acting on behalf of a client in the context of activities which, taken as a whole, are typically associated with professional representatives, without possessing the relevant qualifications required by Article 134 EPC.

I(d). However, a circumvention of the law by abuse of process does not arise purely because:

- a professional representative is acting in his own name on behalf of a client;
- an opponent with either a residence or principal place of business in one of the EPC contracting states is acting on behalf of a third party who does not meet this requirement.

II. In determining whether the law has been circumvented by abuse of process, the principle of the free evaluation of evidence is to be applied. The burden of proof is to be borne by the person alleging that the opposition is inadmissible. The deciding body has to be satisfied on the basis of clear and convincing evidence that the law has been circumvented by abuse of process.

III. The admissibility of an opposition on grounds relating to the identity of an opponent may be challenged during the course of the appeal, even if no such challenge had been raised before the opposition division.

ANNEXE 3

SOMMAIRES des DECISIONS rendues en 1999 qui ont déjà été publiées dans le JO OEB, ou dont la publication y est prévue¹

¹ Diese Leitsätze erscheinen in der Anlage 3 nur in der Verfahrenssprache.

¹ These headnotes are published in Annex 3 in the language of the proceedings only.

¹ Ces sommaires ne sont publiés dans l'Annexe 3 que dans la langue de la procédure.

CASE NUMBER: G 1/98, OJ EPO 2000, 111
APPLICANT: Novartis AG
HEADWORD: Transgenic plant/NOVARTIS II
DATE: 20.12.1999
APPLICATION NO: 91810144.5

HEADNOTE:

I. A claim wherein specific plant varieties are not individually claimed is not excluded from patentability under Article 53(b) EPC even though it may embrace plant varieties.

II. When a claim to a process for the production of a plant variety is examined, Article 64(2) EPC is not to be taken into consideration.

III. The exception to patentability in Article 53(b), first half-sentence, EPC applies to plant varieties irrespective of the way in which they were produced. Therefore, plant varieties containing genes introduced into an ancestral plant by recombinant gene technology are excluded from patentability.

CASE NUMBER: G 3/98, OJ EPO 2000, ***
DATE: 12.7.2000

HEADNOTE:

For the calculation of the six-month period referred to in Article 55(1) EPC, the relevant date is the date of the actual filing of the European patent application; the date of priority is not to be taken account of in calculating this period.

AKTENZEICHEN: G 2/99, ABI. EPA 2000, ***
DATUM: 12.07.2000

LEITSATZ:

Für die Berechnung der Frist von sechs Monaten nach Artikel 55(1) EPÜ ist der Tag der tatsächlichen Einreichung der europäischen Patentanmeldung maßgebend; der Prioritätstag ist für die Berechnung dieser Frist nicht heranzuziehen.

CASE NUMBER: J 26/95, OJ EPO 1999, 668
HEADWORD: Bankruptcy
DATE: 13.10.1998
APPLICATION NO: 88903612.5

HEADNOTE:

I. Assessing whether there are documents satisfying the European Patent Office that a transfer has taken place in accordance with Rule 20(1) and (3) EPC and making the entry in the Register is the responsibility of the relevant department of first instance. Accordingly, in appeal proceedings, substitution of another party for the original applicant, is possible only once the relevant department of first instance has made the entry or where there is clear-cut evidence of a transfer (point 2).

II. In the absence of specific circumstances having been shown in the case under consideration, proceedings against the applicant under Chapter 11 "Reorganization" of Title 11 – Bankruptcy – of the United States Code do not interrupt proceedings before the European Patent Office within the meaning of Rule 90(1)(b) EPC (point 4.4).

III. Where time limits expiring independently of one another have been missed by the applicant, each resulting in the application being deemed withdrawn, a request for re-establishment has to be filed in respect of each unobserved time limit. In accordance with Article 122(3), second sentence, EPC, a fee for re-establishment has to be paid in respect of each request. It is irrelevant whether the requests for re-establishment are filed in the same letter or in different letters and whether they are based on the same or different grounds (point 5.2).

CASE NUMBER: J 32/95, OJ EPO 1999, 713
HEADWORD: Power of examining division/reimbursement of appeal fee
DATE: 24.3.1999
APPLICATION NO: 92200280.3

HEADNOTE:

I. Under Rule 67 EPC, in the event of interlocutory revision, the department whose decision has been impugned does not have the power to refuse a requested reimbursement of the appeal fee.

II. Such power lies with the board of appeal.

III. If the department whose decision is contested considers the requirements of Article 109 EPC for interlocutory revision to be fulfilled, but not the requirements of Rule 67 EPC for reimbursement of the appeal fee, it must rectify its decision and remit the request for reimbursement of the appeal fee to the board of appeal for a decision.

CASE NUMBER: J 7/96, OJ EPO 1999, 443
HEADWORD: Suspension of proceedings
DATE: 20.1.1998
APPLICATION NO: 91915912.9

HEADNOTE:

A decision of the examining division to grant a European patent (Article 97(2) EPC) does not take effect on the date the decision-making process following written proceedings before that division is completed but on the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant (Article 97(4) EPC). In the interim period, proceedings for grant are still pending before the EPO and a request for suspension of proceedings under Rule 13 EPC is admissible.

CASE NUMBER: J 21/98, OJ EPO 2000, 406
APPLICANT: Ausimont S.p.A.
HEADWORD: Examination fee reduction
BOARD OF APPEAL: 3.1.1
DATE: 25.10.1999
APPLICATION NO: 93102384.0

HEADNOTE:

The applicant has the right to reduction of the examination fee, when the requirements provided for in Articles 14(2) and (4) and 94(2) EPC are fulfilled, which in circumstances such as those of the present case may indeed be satisfied, even though the request for examination in an official language of a contracting state other than English, French or German has not been filed together with the request for grant.

CASE NUMBER: T 977/93, OJ EPO 2000, ***
HEADWORD: Canine coronavirus vaccine
BOARD OF APPEAL: 3.3.4
DATE: 30.3.1999
APPLICATION NO: 84902632.3

HEADNOTE:

A product made available to the public is not reproducible within the meaning of decision G 1/92 (point 4.1) and thus does not belong to the state of the art if the skilled person is not in a position to establish identity of the reproduced product with the commercially available product because the intrinsic and extrinsic features of the product are not accessible and there is a high probability of variation upon reproduction. (See Reasons 11.1 to 11.3 and 12)

CASE NUMBER: T 892/94, OJ EPO 2000, 1
HEADWORD: Deodorant compositions
BOARD OF APPEAL: 3.3.2
DATE: 19.1.1999
APPLICATION NO: 87902669.8

HEADNOTE:

I. The right to be heard of a party absent in oral proceedings as expounded in G 4/92 (OJ EPO 1994, 149) may, in appropriate circumstances, be surrendered by a party declaring that it will take no further part in the proceedings (Reasons 2.2-2.5).

II. According to G 2/88 (OJ EPO 1990, 93), novelty within the meaning of Article 54(1) EPC can be acknowledged for a claim directed to the use of a known substance for a hitherto unknown, ie new, non-medical purpose reflecting a newly discovered technical effect. However, a newly discovered technical effect does not confer novelty on a claim directed to the use of a known substance for a known non-medical purpose if the newly discovered technical effect already underlies the known use of the known substance (Reasons 3.4).

CASE NUMBER: T 272/95, OJ EPO 1999, 590
HEADWORD: Admissibility of joint opposition or joint appeal
BOARD OF APPEAL: 3.3.4
DATE: 15.4.1999
APPLICATION NO: 83307553.4

HEADNOTE:

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

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

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

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

CASE NUMBER: T 727/95, OJ EPO 2000, ***
APPLICANT: WEYERSHAEUSER COMPANY
OPONENT: Ajinomoto Co., Inc.
HEADWORD: Cellulose/WEYERSHAEUSER
BOARD OF APPEAL: 3.3.4
DATE: 21.5.1999
APPLICATION NO: 86308092.5

HEADNOTE:

Relying on chance events for reproducibility amounts to undue burden in the absence of evidence that such chance events occur and can be identified frequently enough to guarantee success.

CASE NUMBER: T 1007/95, OJ EPO 1999, 733
HEADWORD: Appeal inadmissible
BOARD OF APPEAL: 3.3.3
DATE: 17.11.1998
APPLICATION NO: 89102757.5

HEADNOTE:

An appeal unconnected with the reasons given in the appealed decision (lack of inventive step) and directed only to a new ground for opposition (lack of novelty) based on a new document is contrary to the principles laid down in decisions G 9/91 and G 10/91, according to which an appeal should be within the same legal and factual framework as the opposition proceedings. It is tantamount to a new opposition and is thus inadmissible.

AKTENZEICHEN: T 80/96, ABI. EPA 2000, 50
STICHWORT: L-Carnitin
BESCHWERDEKAMMER: 3.3.2
DATUM: 16.06.1999
ANMELDENUMMER: 90125138.9

LEITSÄTZE:

I. Bei einem Wirkstoff, welcher an sich als wasserlöslich bekannt ist, ergibt sich für den Fachmann keine Hinzufügung oder Änderung in der Definition des Wirkstoffes, wenn dieser als Lösung beschrieben und beansprucht wird.

II. Analogerweise kann in einem Anspruch, der auf eine Zubereitung eines bekannten strukturell definierten Wirkstoffes mit mindestens einem Hilfsstoff gerichtet ist und in dem das Merkmal "mit Hilfsstoff(en)" zum Ausdruck bringt, daß dem Wirkstoff irgend etwas hinzugefügt wird, die Beimischung eines unbestimmten Hilfsstoffs angesichts der unbegrenzten Zahl der in Betracht kommenden Stoffe nicht als gegenständliche und unterscheidungskräftige Ergänzung dieses Wirkstoffes gewertet werden, solange dieses für die Anerkennung der Neuheit notwendige Merkmal nicht derart konkretisiert wird, daß der Fachmann erkennen kann, was dem Wirkstoff beizumischen ist (vgl. Punkt 4 der Entscheidungsgründe).

CASE NUMBER: T 755/96, OJ EPO 2000, 174
HEADWORD: Camptothecin derivatives
BOARD OF APPEAL: 3.3.1
DATE: 06.08.1999
APPLICATION NO: 90310085.7

HEADNOTE:

In ex parte proceedings, Rule 71a EPC gives the examining division a discretion to admit or refuse amended claims until a decision is issued under Article 97 EPC. This discretion must be exercised by considering all relevant factors which arise in a particular case and by balancing the applicant's interest in obtaining proper patent protection for his claimed invention and the EPO's interest in bringing the examination procedure to a speedy close by the issue of a decision. If in exercising said discretion amended claims are not admitted, the reasons therefor must be given. The assessment that they were filed too late under Rule 71a EPC does not represent an adequate reasoning in conformity with Rule 68(2) EPC.

CASE NUMBER: T 1028/96, OJ EPO 2000, ***
HEADWORD: Suspected partiality/DU PONT DE NEMOURS
BOARD OF APPEAL: 3.2.1
DATE: 15.9.1999
APPLICATION NO: 86106603.3

HEADNOTE:

I. In certain special circumstances members of a board of appeal in opposition proceedings may be "suspected of partiality" as set out in Article 24(3) EPC if they participated as such in the decision to grant the patent in suit (see point 6.5 of the reasons).

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) for the purpose of opening the procedure under Article 24(4) EPC (see point 1 of the reasons).

AKTENZEICHEN: T 142/97, ABI. EPA 2000, 358
STICHWORT: Vorrichtung zum Vereinzeln von scheibenförmigen Gegenständen
BESCHWERDEKAMMER: 3.4.1
DATUM: 02.12.1999
ANMELDENUMMER: 88106957.9

LEITSATZ:

Ein Organ des EPA ist grundsätzlich verpflichtet, sich von der Relevanz vorgelegter Beweismittel zu überzeugen, bevor es über deren Annahme oder Ablehnung entscheidet. Nur bei Vorliegen besonderer Umstände kann eine Prüfung auf Relevanz entbehrlich sein. Die Weigerung einer Einspruchsabteilung, rechtzeitig vorgelegte Beweismittel (wie z. B. Zeugenbeweis und Einnahme des Augenscheins) in Betracht zu ziehen, stellt demnach eine Verletzung der grundlegenden Rechte einer Partei auf freie Wahl der Beweismittel und rechtliches Gehör dar (Artikel 117 (1) und 113 (1) EPÜ).

CASE NUMBER: T 167/97, OJ EPO 1999, 488
HEADWORD: Admissibility
BOARD OF APPEAL: 3.2.2
DATE: 16.11.1998
APPLICATION NO: 90304778.5

HEADNOTE:

I. The requirement of Article 122(2), second sentence, EPC that the "omitted act" must be completed within the prescribed period implies that the completed act also must meet the requirements of the EPC - ie in the present case that the statement of grounds of appeal is admissible for the purpose of Article 108, last sentence, EPC.

II. Where the statement of grounds filed with the request for re-establishment is insufficient for the appeal to be declared admissible, the request for re-establishment must itself be declared inadmissible.

CASE NUMBER: T 315/97, OJ EPO 1999, 554
HEADWORD: Reformatio in peius
BOARD OF APPEAL: 3.4.2
DATE: 17.12.1998
APPLICATION NO: 86308961.1

HEADNOTE:

The following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal:

Must an amended claim which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if he had not appealed – eg by deleting a limiting feature of the claim – be rejected?

CASE NUMBER: T 1149/97, OJ EPO 2000, 259
HEADWORD: Fluid transducer/SOLARTRON
BOARD OF APPEAL: 3.4.2
DATE: 7.5.1999
APPLICATION NO: 88301957.2

HEADNOTE:

I. Without opposition, issue of a decision to grant a European patent normally constitutes a "cut-off" point for making amendments to the application documents in the European proceedings. If an opposition has been filed, "cut-off" effects due to the grant of a patent may be seen in the restrictions imposed on further amendments to the patent specification by Rules 57a and 87 and Article 123(3) EPC.

II. Although Article 123(3) EPC only addresses the claims of the European patent, amendments to the description and the drawings may also extend the protection conferred in accordance with Article 69(1) EPC.

III. If, in view of Articles 84 and 69 EPC, the application documents have been adapted to amended claims before grant, thereby deleting part of the subject-matter originally disclosed in order to avoid inconsistencies in the patent specification, as a rule subject-matter deleted for this reason can neither be reinserted into the patent specification nor into the claims as granted without infringing Article 123(3) EPC. An analogous finding applies to subject-matter retained in the patent specification during such adaptation for reasons of comprehensibility, but indicated as not relating to the claimed invention (see point 6. of the reasons).

CASE NUMBER: T 35/99, OJ EPO 2000, ***
HEADWORD: Pericardial access/GEORGETOWN UNIVERSITY
BOARD OF APPEAL: 3.2.2
DATE: 29.9.1999
APPLICATION NO: 92923107.4

HEADNOTE:

In contrast to procedures whose end result is the death of the living being "under treatment", either deliberately or incidentally (eg the slaughter of animals or methods for measuring biological functions of an animal which comprise the sacrificing of said animal, see T 182/90), those physical interventions on the human or animal body which, whatever their specific purpose, give priority to maintaining the life or health of the body on which they are performed, are "in their nature" methods for treatment by surgery within the meaning of Article 52(4) EPC.

The terms "treatment" and "surgery" in Article 52(4) EPC cannot be considered as constituting two distinct requirements for the exclusion provided therein. The exclusion encompasses any surgical activity, irrespective of whether it is carried out alone or in combination with other medical or non-medical measures.

AKTENZEICHEN: W 11/99, ABI. EPA 2000,186
STICHWORT: Percarbonat
BESCHWERDEKAMMER: 3.3.5
DATUM: 20.10.1999

LEITSATZ:

Sind in einer internationalen Patentanmeldung Ansprüche auf Produkte und ein Verfahren zu deren Herstellung gerichtet, so kann das Vorhandensein entsprechender besonderer technischer Merkmale im Sinne der Regel 13.2 PCT nicht schon mit der Begründung verneint werden, daß das Verfahren auch zur Herstellung anderer Produkte verwendet werden kann (siehe Punkt 2.1 bis 2.7 der Gründe).

ANLAGE 4**Vorlagen an die Große Beschwerdekammer¹****Vorlagen der Beschwerdekammern
Referrals by boards of appeal
Questions soumises par les chambres de recours**

I. On 29 July 1998, in accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the European Patent Office referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in order to ensure uniform application of the law:

1(a) Does the requirement of the "same invention" in Article 87(1) EPC mean that the extent of the right to priority derivable from a priority application for a later application is determined by, and at the same time limited to, what is at least implicitly disclosed in the priority application?

(b) Or can a lesser degree of correspondence between the priority application and the subject-matter claimed in the later application be sufficient in this respect and still justify a right to priority?

2. If question 1(b) is answered in the affirmative, what are the criteria to be applied in assessing whether the claim in the later application is in respect of the same invention as is in the priority application?

3. In particular, where features not disclosed, even implicitly, in the priority application have been added in the relevant claim of the later application, or where features defined in broader terms in the priority application have been more specifically or more narrowly defined in the later application, can a right to priority nevertheless be derived from the priority application and, if so, what are the criteria which must be met to justify the priority in such cases?

The case is pending under Ref. No. **G 2/98**.

II. On 5 October 1998, in accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the European Patent Office referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in order to ensure uniform application of the law:

1(a) Is the designation of a contracting state party to the EPC in a European patent application of no legal effect and deemed never to have taken place if the relevant designation fee has not been paid within the applicable time limit?

(b) If the answer to (a) is in the affirmative, does the fact that no designation fees are paid at all mean that the application loses its date of filing?

(c) If the answer to (a) is in the affirmative, does the fact that a designation fee in respect of a particular contracting state is not paid mean that the application never had the effect provided for in Article 66 EPC in that state?

(d) If the answer to (a) is in the affirmative, which states can be designated in a divisional application filed before expiry of the time limit for paying the designation fees in the parent application, and what is the effect on the divisional application if subsequently no designation fees are paid at all in the parent application?

¹ Die Vorlagen an die Große Beschwerdekammer erscheinen in der Anlage 4 nur in der Verfahrenssprache.

ANNEX 4**Referrals to the Enlarged Board of Appeal¹****Referrals to the Enlarged Board of Appeal**

2. If the answer to question 1(a) is negative, as from what date does the deemed withdrawal of the designation of a contracting state provided for in Article 91(4) EPC take effect?

The case is pending under Ref. No. **G 4/98**.

III. In decision **T 315/97** dated 17 December 1998, Technical Board of Appeal 3.4.2 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

Must an amended claim which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if he had not appealed – eg by deleting a limiting feature of the claim – be rejected?

The case is pending under Ref. No. **G 1/99**.

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

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

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

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

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

¹ The referrals to the Enlarged Board of Appeal are published in Annex 4 in the language of proceedings only.

¹ Les questions soumises à la Grande Chambre de recours ne sont publiées que dans la langue de la procédure.

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