

Inhalt

Entscheidungen der Beschwerdekammern

– Technische Beschwerdekammern:

T 473/98 – 3.5.2 – Magnetfeldabschirmung/BTG INTERNATIONAL LIMITED
“Einsprechender durch Widerrufsentscheidung beschwert, die Feststellung zum Vorteil des Patentinhabers enthält – (verneint)“ – “unzureichende Offenbarung – (verneint)“ – “Neuheit – (bejaht)“ – “erfinderische Tätigkeit – (bejaht)“ **231**

Mitteilungen des EPA

– Mitteilung des EPA vom 28. Mai 2001 über den Internet-Zugang zum Europäischen Patentregister online **249**

– CDS – Das Projekt “Client Database Systems” **251**

Vertretung

Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter **253**

Aus den Vertragsstaaten

DE Deutschland

Urteil des Bundesgerichtshofs vom 2. März 1999 (X ZR 85/96) – “Spannschraube”
“Auslegung und Schutzbereich des (europäischen) Patents – Auslegung nach Gesamtinhalt der Patentschrift – Verständnis des Fachmanns – Patentschrift als eigenes Lexikon – Äquivalente Ausführungsform (verneint) – EP 0 319 521 – Auslegungsregeln” **259**

Gebühren

– Wichtiger Gebührenhinweis **271**

– Neue Preise für Produkte und Dienstleistungen der Patentinformation **271**

– Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen **271**

Contents

Decisions of the boards of appeal

– Technical boards of appeal:

T 473/98 – 3.5.2 – Magnetic field screen/BTG INTERNATIONAL LIMITED
“Opponent adversely affected by revocation decision including findings favourable to the proprietor – (no)“ – “Insufficiency – (no)“ – “Novelty – (yes)“ – “Inventive step – (yes)“ **231**

Information from the EPO

– Notice from the European Patent Office dated 28 May 2001 about Internet access to the Online European Patent Register **249**

– CDS – the Client Database Systems Project **251**

Representation

List of professional representatives before the EPO **253**

Information from the contracting states

DE Germany

Judgment of the Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof) of 2 March 1999 (X ZR 85/96) – “Spannschraube” (Clamping screw)
“Interpretation and extent of protection of a (European) patent – interpretation according to the overall content of the patent specification – understanding of a person skilled in the art – patent specification as its own glossary – equivalent embodiment (denied) – EP 0 319 521 – rules of interpretation” **259**

Fees

– Important notice concerning fees **271**

– New prices for patent information products and services **271**

– Guidance for the payment of fees, costs and prices **271**

Sommaire

Décisions des chambres de recours

– Chambres de recours techniques :

T 473/98 – 3.5.2 – Ecran pour champ magnétique/BTG INTERNATIONAL LIMITED
“Décision de révocation comportant des conclusions favorables au titulaire faisant grief à l’opposant – (non)“ – “Insuffisance de l’exposé de l’invention – (non)“ – “Nouveauté – (oui)“ – “Activité inventive – (oui)“ **231**

Communications de l’OEB

– Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 28 mai 2001, relatif à l’accès en ligne au Registre européen des brevets via l’Internet **249**

– CDS – Le projet “Client Database Systems” **251**

Représentation

Liste des mandataires agréés près l’OEB **253**

Informations relatives aux Etats contractants

DE Allemagne

Arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), en date du 2 mars 1999 (X ZR 85/96) – Spannschraube (vis de serrage)
“Interprétation et portée du brevet (européen) – interprétation d’après l’ensemble du contenu du fascicule de brevet – compréhension par l’homme du métier – fascicule de brevet constituant un lexique propre – mode équivalent de réalisation de l’invention (non) – brevet EP 0 319 521 – règles d’interprétation” **259**

Taxes

– Avis important concernant les taxes **271**

– Nouveaux prix des produits et services d’information brevets **271**

– Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente **271**

Bank- und Postscheckkonten der Europäischen Patentorganisation		Bank and giro accounts of the European Patent Organisation		Comptes bancaires et de chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets	
Bankkonten in Spanien	272	Bank accounts in Spain	272	Comptes bancaires en Espagne	272
Terminkalender		Calendar of events		Calendrier	
Freie Planstellen		Vacancies		Vacances d'emplois	

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.5.2
vom 5. September 2000
T 473/98 – 3.5.2
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. J. L. Wheeler
Mitglieder: R. G. O'Connell
B. J. Schachenmann

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
BTG INTERNATIONAL LIMITED**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
GENERAL ELECTRIC COMPANY**

**Stichwort: Magnetfeldabschirmung/
BTG INTERNATIONAL LIMITED**

**Artikel: 54 (2) und (3), 56, 64, 68, 83,
100 a) und b), 106 (3), 107, 111 (1)
EPÜ**

**Schlagwort: "Einsprechender durch
Widerrufsentscheidung beschwert,
die Feststellungen zum Vorteil des
Patentinhabers enthält – (verneint)"
– "unzureichende Offenbarung –
(verneint)" – "Neuheit – (bejaht)" –
"erfinderische Tätigkeit – (bejaht)"**

Leitsätze

I. Im Interesse eines insgesamt effizienten und zügigen Verfahrens ist es durchaus sachdienlich und sinnvoll, daß eine Einspruchsabteilung in die Begründung einer Widerrufsentscheidung nach Artikel 102 (1) EPÜ, bei der die standardmäßige Entscheidungsformel benutzt wird, als obiter dicta Feststellungen aufnimmt, die eine Zurückverweisung verhindern könnten, falls der Widerruf im Beschwerdeverfahren aufgehoben wird (2.4).

II. Ein Einsprechender ist durch solche dem Patentinhaber zum Vorteil gereichende Feststellungen in einer Widerrufsentscheidung nicht beschwert; der Patentinhaber ist, was solche Feststellungen betrifft, als alleiniger Beschwerdeführer nicht vor einer reformatio in peius geschützt (2.1 bis 2.6).

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board of
Appeal 3.5.2
dated 5 September 2000
T 473/98 – 3.5.2
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: W. J. L. Wheeler
Members: R. G. O'Connell
B. J. Schachenmann

**Patent proprietor/Appellant:
BTG INTERNATIONAL LIMITED**

**Opponent/Appellant:
GENERAL ELECTRIC COMPANY**

**Headword: Magnetic field screen/
BTG INTERNATIONAL LIMITED**

**Article: 54(2), (3), 56, 64, 68, 83,
100(a), (b), 106(3), 107, 111(1) EPC**

**Keyword: "Opponent adversely
affected by revocation decision
including findings favourable to the
proprietor – (no)" – "Insufficiency –
(no)" – "Novelty – (yes)" – "Inventive
step – (yes)"**

Headnote

I. It is entirely appropriate and desirable in the interests of overall procedural efficiency and effectiveness that an opposition division should include in the reasons for a revocation decision pursuant to Article 102(1) EPC employing the standard decision formula, by way of obiter dicta, findings which could obviate a remittal in the event of the revocation being reversed on appeal (2.4).

II. An opponent is not adversely affected by such findings favourable to the proprietor included in a revocation decision nor is the proprietor as sole appellant protected against a reformatio in peius in respect of such findings (2.1 to 2.6).

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.5.2,
en date du 5 septembre 2000
T 473/98 – 3.5.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : W. J. L. Wheeler
Membres : R. G. O'Connell
B. J. Schachenmann

**Titulaire du brevet/requérant :
BTG INTERNATIONAL LIMITED**

**Opposant/requérant :
GENERAL ELECTRIC COMPANY**

**Référence : Ecran pour champ
magnétique/BTG INTERNATIONAL
LIMITED**

**Article : 54(2), (3), 56, 64, 68, 83,
100a), b), 106(3), 107, 111(1) CBE**

**Mot-clé : Décision de révocation
comportant des conclusions
favorables au titulaire faisant grief à
l'opposant – (non)" – "Insuffisance
de l'exposé de l'invention – (non)" –
"Nouveauté – (oui)" – "Activité
inventive – (oui)"**

Sommaire

I. Il est tout à fait normal et souhaitable que pour assurer l'efficacité de l'ensemble de la procédure, une division d'opposition intègre par le biais d'une opinion incidente, parmi les motifs d'une décision de révocation du brevet qu'elle rend conformément à l'article 102(1) CBE en utilisant la formule correspondant au dispositif habituel, des conclusions qui permettraient d'éviter un renvoi à la première instance dans le cas où la décision de révocation du brevet serait annulée au stade du recours (point 2.4 des motifs).

II. Il ne peut être considéré que ces conclusions favorables au titulaire du brevet figurant dans une décision portant révocation du brevet ne font pas droit aux prétentions de l'opposant, ni que le titulaire du brevet agissant en tant que requérant unique est à l'abri d'une reformatio in peius pour ce qui est de ces conclusions (points 2.1 à 2.6 des motifs).

Sachverhalt und Anträge

I. Die vorliegenden Beschwerden der Patentinhaberin und der Einsprechenden richten sich gegen den Widerruf des europäischen Patents Nr. 216 590 durch die Einspruchsabteilung. Der Widerruf wurde damit begründet, daß der Gegenstand von Anspruch 3 des Patents angesichts der Entgegenhaltung

E2: EP-A-0 138 270

nicht neu sei. Weitere für die Beschwerde relevante Unterlagen des Stands der Technik sind:

D1: EP-A-0 231 879

D2: EP-A-0 167 243

E1: US-A-3 466 499

E11: US-A-4 310 799

II. Im Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung ist die Entscheidungsverkündung wie folgt festgehalten:

“Nach einer Unterbrechung verkündete der Vorsitzende die endgültige Entscheidung, wonach das Streitpatent wegen mangelnder Neuheit des Gegenstands von Anspruch 3 gegenüber E2 widerrufen wird. Der Vorsitzende hob hervor, daß diese Entscheidung die folgenden weiteren Entscheidungen der Einspruchsabteilung mit umfaßt:

- die Anmeldung entspricht den Erfordernissen des Artikels 83 EPÜ,
- Anspruch 1 steht die früheste Priorität P1 zu,
- der Gegenstand des Anspruchs 1 in der endgültigen, während der mündlichen Verhandlung geänderten Fassung ist neu und entspricht den Erfordernissen des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ,
- der Gegenstand des Anspruchs 14 ist neu gegenüber D1, E2 bzw. D2 und erfinderisch gegenüber E2 bzw. einer Kombination aus E2 und D2,

– die Druckschrift US-A-4 310 799 wird in das Verfahren eingeführt.”

Diese Passage aus dem Protokoll wird in den Gründen der angefochtenen Entscheidung wieder aufgegriffen, zu der auch die begründeten Feststellungen gehören, daß

Summary of facts and submissions

I. These are appeals, by the proprietor and opponent respectively, from the revocation by the opposition division of European patent No. 216 590. The reason given for the revocation was that the subject-matter of claim 3 of the patent was not new, having regard to the following prior art document:

E2: EP-A-0 138 270.

Other prior art documents relevant to the appeal are:

D1: EP-A-0 231 879

D2: EP-A-0 167 243

E1: US-A-3 466 499

E11: US-A-4 310 799

II. The minutes of the oral proceedings before the opposition division record the pronouncement of the decision as follows:

“After a break the chairman announced the final decision that the patent in suit was revoked because the subject-matter of claim 3 was not novel with respect to E2. The chairman emphasized that this decision included the following further decisions made by the opposition division:

- the application satisfies the requirements of Article 83 EPC,
- claim 1 is entitled to the earliest priority P1,
- the subject-matter of claim 1 as finally amended during the oral proceedings is novel and satisfies the requirements of Article 123(2) and (3) EPC,
- the subject-matter of claim 14 is novel with respect to D1, E2, or D2 and is inventive with respect to E2 or a combination of E2 with D2,

– document US-A-4 310 799 is introduced into the procedure.”

This record in the minutes is echoed in the reasons for the decision under appeal which includes reasoned conclusions to the effect that:

Résumé des faits et conclusions

I. Dans la présente affaire, le titulaire du brevet et l'opposant ont chacun de leur côté formé recours à l'encontre de la décision de la division d'opposition portant révocation du brevet européen n° 216 590. Cette décision avait été prise au motif que l'objet de la revendication 3 du brevet n'était pas nouveau par rapport au document suivant, appartenant à l'état de la technique :

E2 : EP-A-0 138 270.

Les autres documents pertinents appartenant à l'état de la technique étaient les suivants :

D1 : EP-A-0 231 879

D2 : EP-A-0 167 243

E1 : US-A-3 466 499

E11 : US-A-4 310 799.

II. Dans le procès-verbal de la procédure orale qui s'était déroulée devant la division d'opposition, il était rendu compte comme suit du prononcé de la décision :

“Après une pause, le président a annoncé qu'il avait décidé finalement de révoquer le brevet en litige au motif que l'objet de la revendication 3 n'était pas nouveau par rapport au document E2. Le président a souligné que cette décision de la division d'opposition incluait un certain nombre d'autres décisions connexes, qui étaient les suivantes :

- la demande satisfait aux conditions requises à l'article 83 CBE ;
- la revendication 1 bénéficie de la première priorité P1 ;
- l'objet de la revendication 1 tel qu'il a été modifié en dernier lieu au cours de la procédure orale est nouveau et satisfait aux conditions requises à l'article 123(2) et (3) CBE ;

– l'objet de la revendication 14 est nouveau par rapport aux documents D1, E2 ou D2 et implique une activité inventive par rapport au document E2 ou au document E2 considéré en combinaison avec le document D2 ;

– Le document US-A-4 310 799 est pris en considération durant la procédure.”

A ce passage du procès-verbal font écho les motifs de la décision attaquée, qui comprennent des conclusions motivées tendant à montrer que :

den Ansprüchen 1 und 3 die Priorität vom 20. September 1985 und dem Anspruch 14 die Priorität vom 19. Juni 1986 zustehe,

die Änderungen des Anspruchs 1 nach Artikel 123 (2) und (3) EPÜ zulässig seien,

der Gegenstand des geänderten Anspruchs 1 neu sei,

der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 14 neu und erfinderisch sei.

III. Am 5. September 2000 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt, in deren Verlauf die Patentinhaberin eine Reinschrift des Anspruchs 1 in der im Einspruchsverfahren geänderten Fassung sowie Änderungen vorlegte, mit denen die Beschreibung an den geänderten Anspruch 1 angepaßt wurde. Die Einsprechende blieb der mündlichen Verhandlung ohne Ankündigung oder Begründung fern.

IV. Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Verfahren zum Entwerfen einer widerstandsbehafteten Abschirmspule für ein NMR-Bildgebungsgerät zum selektiven Abschirmen des Felds einer Magnetspule, umfassend das Berechnen der induzierten Stromverteilung in einer hypothetischen kontinuierlichen supraleitenden Metalloberfläche, die am Ort der Drähte der Abschirmspule angeordnet ist, und das anschließende Berechnen der Lage dieser Drähte und der Stromverteilung innerhalb dieser Drähte zur Approximierung der induzierten Stromverteilung, so daß die Abschirmung als vollständiger Reflektor des Magnetfelds wirkt."

Anspruch 2 ist von Anspruch 1 abhängig.

Anspruch 3 lautet wie folgt:

"Abschirmung für ein durch eine elektrische Spule erzeugtes Magnetfeld, die das Verfahren gemäß Anspruch 1 umsetzt, wobei die Abschirmung einen Satz elektrischer Leiter umfaßt sowie Mittel zur Speisung der Leiter dieses Satzes mit elektrischen Strömen, wobei die elektrischen Leiter der Abschirmung so angeordnet sind und die elektrischen Ströme, mit denen die Leiter gespeist werden, näherungsweise eine solche Größe aufweisen, daß die Bedingun-

Claims 1 and 3 were entitled to the priority of 20 September 1985 and claim 14 to the priority of 19 June 1986;

The amendments to claim 1 were permissible under Articles 123(2) and (3) EPC;

The subject-matter of amended claim 1 was new;

The subject-matter of independent claim 14 was new and involved an inventive step.

III. Oral proceedings were held before the board on 5 September 2000 in the course of which the proprietor filed a fair copy of claim 1 as amended in the opposition procedure and amendments adapting the description to the amended claim 1. The opponent was, without notice or reason being given, not represented at the oral proceedings.

IV. Claim 1 is worded as follows:

"A method of designing a resistive screening coil for NMR imaging apparatus for selectively screening the field of a magnetic coil comprising calculating the induced current distribution in a hypothetical continuous superconductive metal surface positioned in the place of wires of the screening coil and then calculating the position and current distribution within the said wires to approximate to said induced current distribution so that the screen acts as a complete reflector of magnetic field."

Claim 2 is dependent on claim 1.

Claim 3 is worded as follows:

"A screen for a magnetic field produced by an electrical coil implementing the method of claim 1, said screen comprising a set of electrical conductors; said screen further including means for supplying the conductors of the set with electrical currents, wherein the electrical conductors of said screen are so positioned and the electrical currents supplied to the conductors are approximately of such a magnitude to satisfy the conditions such that the

le titulaire du brevet est en droit de revendiquer la priorité du 20 septembre 1985 pour les revendications 1 et 3, et la priorité du 19 juin 1986 pour la revendication 14 ;

les modifications apportées à la revendication 1 sont admissibles au regard de l'article 123(2) et (3) CBE ;

l'objet de la revendication 1 modifiée est nouveau ;

l'objet de la revendication indépendante 14 est nouveau et implique une activité inventive.

III. Au cours de la procédure orale qui s'est tenue devant la chambre le 5 septembre 2000, le titulaire du brevet a déposé une copie au net de la revendication 1 telle que modifiée pendant la procédure d'opposition, ainsi que des modifications apportées en vue de tenir compte dans la description des modifications apportées à la revendication 1. L'opposant a omis de se faire représenter à la procédure orale, sans prévenir la Chambre ni donner d'explication.

IV. La revendication 1 s'énonce comme suit :

"Méthode de conception d'une bobine écran résistive pour un appareil d'imagerie RMN pour faire écran sélectivement au champ d'une bobine magnétique, comprenant le calcul de la distribution de courant induit dans une hypothétique surface métallique supraconductrice continue positionnée à la place des fils de la bobine écran, puis le calcul de la position et de la distribution de courant à l'intérieur desdits fils, de telle sorte que la distribution de courant s'approche par approximation de la distribution de courant induit de manière à ce que l'écran agisse comme un réflecteur complet du champ magnétique."

La revendication 2 dépend de la revendication 1.

La revendication 3 s'énonce comme suit :

"Ecran pour champ magnétique produit par une bobine électrique mettant en oeuvre la méthode de la revendication 1, ledit écran comprenant un ensemble de conducteurs électriques ; ledit écran comportant de plus des moyens pour fournir aux conducteurs de l'ensemble des courants électriques, les conducteurs électriques dudit écran étant positionnés de telle manière, et les courants électriques fournis aux conducteurs étant approximativement d'une

gen dafür erfüllt sind, daß die Komponente des Magnetfelds senkrecht zur Abschirmung gleich Null ist und die tangentialen Magnetfeldkomponenten gleich den jeweiligen orthogonalen Stromdichten in der Abschirmung sind, so daß das Magnetfeld auf der der elektrischen Spule abgewandten Seite der Abschirmung an allen Punkten im wesentlichen Null ist."

Die Ansprüche 4 bis 13 sowie Anspruch 15 sind weitere Abschirmungs-, d. h. Vorrichtungsansprüche, die von Anspruch 3 abhängig sind. Anspruch 14 ist ein unabhängiger Vorrichtungsanspruch mit folgendem Wortlaut:

"Abschirmsystem für ein durch eine Spule erzeugtes Magnetfeld, wobei die Spule von zwei oder mehr aktiven magnetischen Abschirmspulen umgeben ist, die mit Strom gespeist werden, wobei jede Abschirmspule einen Satz elektrischer Leiter und Mittel zur Speisung der Leiter dieses Satzes mit elektrischen Strömen umfaßt, dadurch gekennzeichnet, daß das System eine innere und eine äußere Abschirmung umfaßt, wobei die innere Abschirmung zwischen der Spule und der äußeren Abschirmung liegt, die Größen der elektrischen Ströme so bemessen sind, daß kein merkliches Magnetfeld außerhalb der äußeren Abschirmung vorhanden ist und das Feld innerhalb der inneren Abschirmung im wesentlichen dem Feld entspricht, das durch die Spule erzeugt würde, wenn die Abschirmungen nicht vorhanden wären."

V. Die Patentinhaberin argumentierte im wesentlichen wie folgt:

Die in E2 offenbarte Abschirmspule sei nicht von derselben Bauart wie die in Anspruch 3 des Streitpatents beanspruchte. Das von der E2-Abschirmung erzeugte Feld sei anders als das von der Streitpatent-Abschirmung erzeugte, was aus den drei Kurven in dem von ihr zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereichten und als Anlage IIE bezeichneten Dokument hervorgehe. Die erste Kurve zeige das nicht abgeschirmte Feld, das bei $-1\,000$ Gauss (-100 mT) in unmittelbarer Nähe der Abschirmung beginne, langsam und stetig auf einen Höchstwert von $+500$ Gauss ($+50$ mT) in einer Entfernung von 2 m ansteige und wiederum langsam und stetig bis auf einen Wert von im wesentlichen Null irgendwo jenseits einer Entfernung von 5 m abfalle. Die zweite Kurve, die das Feld einer nach der Lehre von E2

magnetic field normal to the screen is zero and the tangential magnetic field components are equal to the respective orthogonal current densities in the screen so that the magnetic field on the side of the screen away from the electrical coil is substantially zero at all points."

Claims 4 to 13 and claim 15 are further screen claims, ie apparatus claims, dependent on claim 3. Claim 14 is an independent apparatus claim worded as follows:

"A screen system for a magnetic field created by a coil, the coil being surrounded by two or more active magnetic screening coils through which current is passed, each respective screening coil comprising a set of electrical conductors and means for supplying the conductors of the set with electrical currents characterised in that the system comprises an inner screen and an outer screen, the inner screen lying between the coil and the outer screen, the magnitudes of the electrical currents are such that there is no appreciable magnetic field outside the outer screen and the field within the inner screen substantially corresponds to the field that would be provided by the coil if the screens were not present."

V. The proprietor argued essentially as follows:

The screening coil disclosed in E2 was not of the same design as that claimed in claim 3 of the opposed patent. The field produced by the E2 screen was different from that produced by that of the opposed patent as was demonstrated by the three curves in the document filed by the proprietor with his statement of grounds of appeal and entitled Appendix IIE. The first curve depicted the unscreened field which started at $-1\,000$ Gauss (-100 mT) in the immediate neighbourhood of the screen, rose smoothly and monotonically to a maximum value of $+500$ Gauss ($+50$ mT) at a distance of 2 m and fell off smoothly and monotonically to a substantially zero value somewhere beyond a distance of 5 m. The second curve, which depicted the field of a screening coil designed in accordance with the teaching of E2, started

amplitude telle qu'ils satisfont les conditions telles que le champ magnétique normal à l'écran vaut zéro et les composantes du champ magnétique tangential sont égales aux densités de courant orthogonal respectives dans l'écran, de telle sorte que le champ magnétique du côté de l'écran éloigné de la bobine électrique vaut sensiblement zéro en tous les points."

Les revendications 4 à 13 et la revendication 15 sont des revendications portant également sur des écrans, c'est à dire des revendications de dispositif dépendant de la revendication 3. La revendication 14 est une revendication de dispositif indépendante formulée comme suit :

"Système écran pour un champ magnétique créé par une bobine, la bobine étant entourée par au moins deux bobines écrans magnétiques actives à travers lesquelles passe un courant, chaque bobine écran comprenant un ensemble de conducteurs électriques et des moyens pour fournir des courants électriques aux conducteurs de cet ensemble, caractérisé en ce que le système comprend un écran interne et un écran externe, l'écran interne étant situé entre la bobine et l'écran externe, les amplitudes des courants électriques étant telles qu'il n'y a aucun champ magnétique appréciable à l'extérieur de l'écran externe et que le champ à l'intérieur de l'écran interne correspond sensiblement au champ qui serait fourni par la bobine si l'écran n'était pas présent."

V. Le titulaire du brevet a fait valoir essentiellement les arguments suivants :

La bobine écran divulguée dans le document E2 n'est pas conçue de la même façon que celle qui est revendiquée dans la revendication 3 du brevet contesté par l'opposant. Le champ produit par l'écran selon E2 est différent de celui qui est produit selon le brevet attaqué, comme le montrent les trois courbes du document produit par le titulaire en même temps que son mémoire exposant les motifs du recours (Appendix IIE). La première courbe représente le champ non protégé, qui commence à $-1\,000$ Gauss (-100 mT) dans le voisinage immédiat de l'écran, croît de façon régulière et monotone jusqu'à une valeur maximum de $+500$ Gauss ($+50$ mT) à une distance de 2 m, et décroît de façon régulière et monotone jusqu'à atteindre pratiquement zéro au-delà d'une distance de 5 m. La deuxième courbe, qui représente

gebauten Abschirmspule zeige, beginne bei einem Wert von ca. – 300 Gauss (– 30 mT), oszilliere heftig in einer Bandbreite zwischen einem Höchstwert von ca. + 900 Gauss (+ 90 mT) und einem Tiefstwert von ca. – 600 Gauss (– 60 mT) in einem Bereich, der sich bis zu einer Entfernung von ca. 2,5 m erstrecke. Erst außerhalb dieses Bereichs nehme das Feld an Stärke ab und erreiche einen Wert von im wesentlichen Null. Im Gegensatz dazu werde in der dritten Kurve, die dem Feld einer Abschirmung gemäß Anspruch 3 des Streitpatents entspreche, eine Feldstärke von im wesentlichen Null nicht erst jenseits von 2,5 m erreicht, sondern bereits in unmittelbarer Nähe der Abschirmung.

Die Kurven zeigten, daß das Feld einer nach der Lehre von E2 entworfenen Abschirmspule nicht mit dem Feld identisch sei, das von einer Abschirmspule gemäß Anspruch 3 des Streitpatents erzeugt werde. Da die Felder unterschiedlich seien, müßten zwangsläufig auch die Spulenwicklungen, die diese Felder erzeugten, unterschiedlich sein.

VI. Die Argumente der Einsprechenden lassen sich wie folgt zusammenfassen:

VI.I Zulässigkeit der Beschwerde der Einsprechenden

a) Die Beschwerde der Einsprechenden richte sich gegen die Entscheidungen der Einspruchsabteilung in bezug auf die Wirksamkeit der jeweiligen Priorität, den Einwand nach Artikel 100 b) EPÜ, die Neuheit des geänderten Anspruchs 1 und die Patentierbarkeit des unabhängigen Anspruchs 14.

b) Im Einspruchsverfahren habe die Einsprechende, gestützt auf die Gründe nach Artikel 100 a) und b) EPÜ, den Widerruf des Patents im gesamten Umfang beantragt. Eine Entscheidung, die besage, daß einer dieser Gründe auf den einen oder anderen Anspruch des Streitpatents nicht zutrefe, laufe diesem Antrag zuwider. Lege man "beschwert" im Sinne der Entscheidung J 12/85 aus, so sei die Beschwerde der Einsprechenden zulässig.

c) Im übrigen sei die angefochtene Entscheidung mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftet,

at a value of about –300 Gauss (–30 mT), oscillated wildly in a band between a maximum of about +900 Gauss (+90 mT) and a minimum of about –600 Gauss (–60 mT) in a region extending to a distance of about 2.5 m. Only outside this region did the field decline in magnitude to assume a substantially zero value. By contrast the third curve corresponding to the field of a screen in accordance with claim 3 of the opposed patent maintained a substantially zero field not only in the far region beyond 2.5 m but also right in to the close neighbourhood of the screen.

The curves demonstrated that the field produced by a screening coil designed in accordance with the teaching of E2 was not identical with the field produced by a screening coil in accordance with claim 3 of the opposed patent. Since the fields were different the respective coil windings generating these fields were necessarily different.

VI. The opponent's arguments can be summarised as follows:

VI.I Admissibility of the opponent's appeal

(a) The opponent's appeal was directed against the decisions of the opposition division relating to the validity of the respective priority dates, the objection under Article 100(b) EPC, the novelty of amended claim 1, and the patentability of independent claim 14.

(b) In the opposition procedure the opponent had requested that the patent be revoked in its entirety based on the grounds of Article 100(a) and (b) EPC. Any decision in which one of these grounds was found not to apply to one or other of the claims of the opposed patent was inconsistent with such a request. Hence on the interpretation of "adversely affected" laid down in decision J 12/85, the opponent's appeal was admissible.

(c) Furthermore the decision under appeal involved a substantial procedural violation justifying

le champ d'une bobine écran conçue conformément à l'enseignement du document E2, a son point de départ à une valeur d'environ – 300 Gauss (– 30 mT), oscille très irrégulièrement dans une bande entre un maximum d'environ + 900 Gauss (+ 90 mT) et un minimum d'environ – 600 Gauss (– 60 mT), à l'intérieur d'une région s'étendant jusqu'à une distance d'environ 2,5 m. Ce n'est qu'à l'extérieur de cette région que le champ décroît en amplitude pour atteindre une valeur pratiquement nulle. En revanche, la troisième courbe correspondant au champ d'un écran selon la revendication 3 du brevet attaqué représente un champ qui demeure pratiquement nul, non seulement dans la région éloignée située au-delà d'une distance de 2,5 m, mais également jusqu'au voisinage immédiat de l'écran.

Ces courbes montrent que le champ produit par une bobine écran conçue selon l'enseignement du document E2 n'est pas identique au champ produit par une bobine écran selon la revendication 3 du brevet attaqué. Les champs étant différents, les bobinages correspondants qui génèrent ces champs sont forcément différents.

VI. Les arguments de l'opposant peuvent être résumés comme suit :

VI.I Recevabilité du recours formé par l'opposant

a) Le recours de l'opposant est dirigé contre les décisions de la division d'opposition relative à la validité des différentes dates de priorité, à l'objection soulevée au titre de l'article 100 b) CBE, à la nouveauté de la revendication 1 modifiée et à la brevetabilité de l'objet de la revendication indépendante 14.

b) Au cours de la procédure d'opposition, l'opposant avait demandé que le brevet soit révoqué dans sa totalité pour les motifs énoncés à l'article 100 a) et b) CBE. Selon lui, une décision dans laquelle il est constaté qu'une objection soulevée pour l'un de ces motifs ne vaut pas pour une ou plusieurs revendications du brevet attaqué ne peut être considérée comme faisant droit à cette requête. Par conséquent, si l'on se fonde sur l'interprétation donnée de l'expression "ne pas faire droit aux prétentions" dans la décision J 12/85, le recours formé par l'opposant doit être considéré comme recevable.

c) En outre, la décision attaquée est entachée d'un vice substantiel de procédure qui justifie le rembourse-

der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige, weil die Einspruchsabteilung ohne Not über die oben genannten Punkte entschieden habe. Die Einsprechende sei gezwungen gewesen, Beschwerde einzulegen, weil angesichts der Entscheidung G 9/92 der Patentinhaber als alleiniger Beschwerdeführer gegen die *reformatio in peius* geschützt wäre, die mit einer Aufhebung dieser unnötigen Entscheidungen einhergehen würde.

VI.II Sachfragen

a) Anspruch 1

i) Die Änderungen in Anspruch 1 verstießen gegen Artikel 123 (3) EPÜ. Der Ausdruck "widerstandsbehaftet" schließe "supraleitend" ein und stelle deshalb keine Beschränkung des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung dar. Der Verfahrensschritt "Berechnen der induzierten Stromverteilung in einer hypothetischen supraleitenden Metalloberfläche" sei entweder implizit in Anspruch 1 in der erteilten Fassung enthalten – in diesem Fall werde der Einspruchsgrund durch die Einfügung nicht ausgeräumt – oder sei ein *Aliud*, das den Schutzzumfang erweitere.

ii) Anspruch 1 erstrecke sich auch auf Lösungen, für die keine ausführbare Offenbarung vorliege, und werde deshalb unter Berufung auf Artikel 100 b) EPÜ angefochten.

iii) Die im Einspruchsverfahren schriftlich und in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgenommenen Änderungen des Anspruchs 1 würden keine Neuheit verleihen. Die Einfügung "für ein NMR-Bildgebungsgerät" sei kein technisches Merkmal, das das Verfahren zum Entwerfen der Abschirmspule als solches beschränken würde.

iv) Ebenso wenig verleihe der Verfahrensschritt "Berechnen der induzierten Stromverteilung in einer hypothetischen kontinuierlichen supraleitenden Metalloberfläche" dem Anspruch Neuheit. In Spalte 4 Zeilen 39 ff. von E1 werde ein "Beispiel für die erforderliche Stromverteilung bei koaxialen geraden Kreiszyklindern" beschrieben, in dem "die erforderlichen linearen Stromdichten zur Erzeugung eines äußeren Magnetfelds mit dem Wert Null" anhand konkreter Formeln angege-

reimbursement of the appeal fee because the opposition division had needlessly decided the issues noted above. The opponent had been obliged to appeal since, in view of decision G 9/92 the proprietor as sole appellant would be protected against the *reformatio in peius* which any reversal of these inappropriate decisions would imply.

VI.II Substantive issues

(a) Claim 1

(i) The amendments to claim 1 contravened Article 123(3) EPC. The term "resistive" comprised "superconductive" and therefore did not represent any limitation of claim 1 as granted. The step "calculating the induced current distribution in a hypothetical superconductive metal surface" was either implicit in claim 1 as granted in which case its insertion did not overcome the grounds for opposition or it was an *aliud* extending the protection conferred.

(ii) Claim 1 covered solutions for which no enabling disclosure was provided and was accordingly objected to under Article 100(b) EPC.

(iii) The amendments to claim 1 effected in the written opposition procedure and in the oral proceedings before the opposition division did not confer novelty. The insertion "for NMR imaging apparatus" did not specify a technical feature which would restrict the method of designing the screening coil as such.

(iv) Neither did the step of "calculating the induced current distribution in a hypothetical continuous superconductive metal surface" make the claim new. In column 4, lines 39 ff of E1, there was described "an example for the required current distribution on coaxial right circular cylinders", in which "the required linear current densities for producing a zero external magnetic field" were given by specific formulas, i.e. calculated. One of these cylinders, referred to as "outer current sheet 41" in column 4,

ment de la taxe de recours, puisque la division d'opposition avait sans nécessité tranché les questions mentionnées ci-dessus. L'opposant a été obligé de former un recours car selon la décision G 9/92, le titulaire du brevet agissant en tant qu'unique requérant serait à l'abri de la *reformatio in peius* que pourrait entraîner une annulation de ces décisions inappropriées.

VI.II Questions de fond

a) Revendication 1

i) Les modifications apportées à la revendication 1 sont contraires à l'article 123 (3) CBE. Le terme "résistif" comprend le terme "supraconducteur", et ne constitue donc pas une limitation de la revendication 1 du brevet tel que délivré. L'étape de "calcul de la distribution de courant induit dans une hypothétique surface métallique supraconductrice" est ou bien incluse implicitement dans la revendication 1 du brevet tel que délivré, auquel cas son ajout ne permet nullement de réfuter les motifs d'opposition, ou bien elle constitue un autre élément, conduisant à une extension de la protection conférée.

ii) La revendication 1 couvre des solutions qui n'ont pas été exposées de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse les exécuter, si bien qu'il a été soulevé à cet égard une objection au titre de l'article 100 b) CBE.

iii) Les modifications apportées à la revendication 1 aussi bien pendant la procédure écrite que pendant la procédure orale devant la division d'opposition ne confèrent aucune nouveauté à cette revendication. L'expression "pour un appareil d'imagerie RMN" qui a été ajoutée ne peut être considérée comme la spécification d'une caractéristique technique susceptible de limiter la méthode suivie pour la conception de la bobine écran en tant que telle.

iv) L'adjonction de l'étape de "calcul de la distribution de courant induit dans une hypothétique surface métallique supraconductrice" ne confère pas non plus de nouveauté à la revendication. A la colonne 4, lignes 39 et suivantes du document E1, il est décrit "un exemple de la distribution de courant requise sur des cylindres coaxiaux droits", dans lequel "les densités de courant linéaire requises pour produire un champ magnétique externe égal à zéro" sont indiquées à l'aide de formules spécifiques, c'est-

ben, d. h. berechnet würden. Einer dieser Zylinder, der in Spalte 4, Zeilen 29 bis 38 als "äußerer Strommantel 41" bezeichnet werde, sei offenkundig eine hypothetische Fläche, die nur durch die darin enthaltenen Windungen definiert werde (Spalte 7, Zeilen 24 bis 25). Für den Fachmann sei naheliegend, daß die Definitionen der zu berechnenden Stromverteilungen gemäß dem vorliegenden Anspruch 1 und gemäß E1 identisch seien: damit das äußere Magnetfeld Null sei, müsse die in den E1-Zylindern induzierte Stromverteilung dieselbe sein wie die in einer supraleitenden Fläche induzierte Stromverteilung. Somit sei das Verfahren nach Anspruch 1, auch wenn es anders formuliert sei, im wesentlichen mit dem in E1 beschriebenen Verfahren identisch.

b) Anspruch 14

i) Figur 2B von D1 zeige einen Spulensatz, dessen zwei Spulen 20, 30 koaxial angeordnet seien (Seite 6, Zeilen 3 bis 5), so daß ein Feld außerhalb der beiden Spulen Null betrage (Seite 6, Zeilen 17 bis 18). Des weiteren offenbarten die Zeilen 20 bis 23, daß auch mehr als zwei Spulen vorgesehen werden könnten, solange die Summe der Magnetfelder innerhalb des Spulensatzes den gewünschten Gradienten und außerhalb des Spulensatzes einen im wesentlichen Null betragenden Wert aufweise. Hieran würde der Fachmann ohne weiteres Nachdenken erkennen, daß im Bedarfsfall drei oder mehr Spulen ebenfalls konzentrisch angeordnet werden müßten. Anspruch 14 werde also durch D1 vorweggenommen.

ii) Darüber hinaus werde Anspruch 14 in E2 nahegelegt. In der angefochtenen Entscheidung werde davon ausgegangen, daß sich der Gegenstand von Anspruch 14 durch folgendes Merkmal von E2 unterscheide:

"die Größen der elektrischen Ströme [sind] so bemessen, daß kein merkliches Magnetfeld außerhalb der äußeren Abschirmung vorhanden ist und das Feld innerhalb der inneren Abschirmung im wesentlichen dem Feld entspricht, das durch die Spule erzeugt würde, wenn die Abschirmungen nicht vorhanden wären".

iii) Entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung werde dieses Merkmal im Stand der Technik eindeutig nahegelegt. So heiße es just in E2, insbesondere im Absatz auf Seite 5 unten und Seite 6 oben, daß bei Verwendung eines Abschirmsystems mit

lines 29 to 38, was obviously a hypothetical surface, defined only by windings contained in it (column 7, lines 24 to 25). It was obvious to the skilled person that the definitions of the current distributions to be calculated according to present claim 1 and according to E1 were identical: in order for the external magnetic field to be zero, the current distribution to be induced in the cylinders of E1 must be the same as the one which would be induced in a superconducting surface. Hence, although defined in different words, the method of claim 1 was materially identical to that described in E1.

(b) Claim 14

(i) Figure 2B of D1 showed a coil set in which two coils 20, 30 were arranged coaxially (page 6, lines 3 to 5), such that a field outside both coils will be zero (page 6, lines 17 to 18). Lines 20 to 23 further disclosed that more than two coils could be provided, so long as the sum of the magnetic fields had the desired gradient inside and a substantially zero value outside the coil set. From this the skilled person would recognise without further reflection that if three or more coils are to be used, these would also have to be arranged concentrically. Hence claim 14 was anticipated by D1.

(ii) In addition claim 14 was suggested by E2. The decision under appeal considered that the subject-matter of claim 14 differed from E2 in by virtue of the feature:

"the magnitudes of the electrical currents are such that there is no appreciable magnetic field outside the outer screen and the field within the inner screen substantially corresponds to the field that would be provided by the coil if the screens were not present."

(iii) Contrary to the opinion of the opposition division, this feature was positively suggested by the prior art. It was recognised in E2 itself, particularly in the paragraph spanning pages 5 and 6 that if a screening system having a single coil 22 is used for

à-dire qu'elles sont calculées. Un de ces cylindres, désigné à la colonne 4, lignes 29 à 38, comme étant "la nappe de courant externe 41", est manifestement une surface hypothétique, uniquement définie par les spires qu'elle contient (colonne 7, lignes 24 à 25). Il est évident pour l'homme du métier que les définitions des distributions de courant à calculer selon la revendication 1 actuelle sont identiques aux distributions de courant selon le document E1 : pour que le champ magnétique externe soit nul, la distribution du courant à induire dans les cylindres de E1 doit être la même que celle qui serait induite dans une surface supraconductrice. Par conséquent, bien que définie en des termes différents, la méthode selon la revendication 1 est pratiquement identique à celle décrite dans le document E1.

b) La revendication 14

i) La figure 2B de D1 montre un bobinage dans lequel deux bobines 20, 30, sont disposées de façon concentrique (page 6, lignes 3 à 5), de sorte que le champ à l'extérieur des deux bobines est nul (page 6, lignes 17 à 18). Dans le passage correspondant aux lignes 20 à 23, il est divulgué en outre que l'on peut utiliser plus de deux bobines aussi longtemps que la somme des champs magnétiques a le gradient voulu à l'intérieur et une valeur pratiquement nulle à l'extérieur du bobinage. Grâce à ces explications, l'homme du métier comprendrait d'emblée que si trois bobines ou plus sont utilisées, elles doivent également être disposées de façon concentrique. Par conséquent, le document D1 détruit la nouveauté de la revendication 14.

ii) De surcroît, le document E2 pouvait donner l'idée de l'objet de la revendication 14. Selon la décision attaquée, l'objet de la revendication 14 différait de l'objet du document E2 en ce que :

"les amplitudes des courants électriques sont telles qu'il n'y a pas de champ magnétique appréciable à l'extérieur de l'écran externe et que le champ à l'intérieur de l'écran interne correspond pratiquement au champ que la bobine permettrait d'obtenir si les écrans n'étaient pas présents."

iii) Contrairement à ce qu'avait estimé la division d'opposition, cette caractéristique était certainement suggérée par l'état de la technique. Il est reconnu dans le document E2 lui-même, notamment dans le paragraphe allant du bas de la page 5 au

einer einzelnen Spule 22 zur Aufhebung eines durch ein Spulensystem erzeugten äußeren Felds das innere Feld dieses Spulensystems erheblich geschwächt werde. Eine solche Schwächung würde nicht auftreten, wenn das Abschirmssystem so konstruiert werden könnte, daß das innere Feld im wesentlichen dem Feld entspräche, das erzeugt würde, wenn das Abschirmssystem nicht vorhanden wäre. Insofern sei die in Anspruch 14 enthaltene Definition des Felds innerhalb des Abschirmsystems ein bloßer Wunsch und damit von sich aus naheliegend.

iv) Wie etwa der Zusammenfassung von D2 zu entnehmen sei, könne ein Abschirmssystem mehrere Abschirmspulen umfassen. Sollte eine dieser Spulen das von einer anderen Spule erzeugte Feld partiell aufheben, so sei für den Fachmann naheliegend, daß die Spulen so angeordnet sein müßten, daß sich die Felder dort, wo die Aufhebung erzielt werden solle, überlappten. Befinde sich dieser aufzuhebende Bereich im Innern einer Abschirmspule, so liege auf der Hand, daß die beiden Abschirmspulen ineinander angeordnet sein müßten.

v) Der Fachmann könne also über eine Kombination von E2 und D2 zum Gegenstand des Anspruchs 14 gelangen, ohne erfinderisch tätig zu werden.

VII. Die Patentinhaberin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang wie folgt:

Ansprüche: Anspruch 1 wie in der mündlichen Verhandlung vom 5. September 2000 eingereicht; Ansprüche 2 bis 15 in der Fassung der Patentschrift;

Beschreibung: Seiten 2 und 4 bis 23 in der Fassung der Patentschrift, Seite 3 wie in der mündlichen Verhandlung vom 5. September 2000 eingereicht;

Zeichnungen: Figuren 1 bis 38 der Patentschrift.

VIII. Die Einsprechende beantragte die Aufhebung der unnötigen, d. h. nicht im Zusammenhang mit der Entscheidung über die mangelnde Neuheit des Gegenstands von Anspruch 3 getroffenen Feststellungen in der angefochtenen Entscheidung und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ.

cancelling an external field generated by a coil system, the internal field of said coil system will be considerably reduced. No such reduction would occur if the screen system could be constructed in such a way that the field inside it substantially corresponded to the field that would be provided if the screening system were not present. Insofar the definition of the field within the screening system given in claim 14 was a mere desideratum and therefore obvious by itself.

(iv) As indicated, eg in the abstract of D2 a screening system may comprise more than one screening coil. If one of these coils was to compensate part of the field generated by another, it was obvious to the skilled person that the coils must be located in such a way that the fields will overlap in a region where the compensation was to be achieved. If this region to be compensated was inside a screening coil, it was evident that the two screening coils must be located one inside the other.

(v) Hence the skilled person could arrive at the subject-matter of claim 14 from a combination of E2 and D2 without the exercise of an inventive step.

VII. The proprietor requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be maintained, in amended form, in the following version:

Claims: 1 as filed in the oral proceedings on 5 September 2000; 2 to 15 of the patent specification.

Description: pages 2 and 4 to 23 of the patent specification, page 3 as filed in the oral proceedings on 5 September 2000;

Drawings: Figures 1 to 38 of the patent specification.

VIII. The opponent requested that the unnecessary findings recorded in the decision under appeal, ie other than the decision that the subject-matter of claim 3 was not new, be reversed and that his appeal fee be reimbursed pursuant to Rule 67 EPC.

début de la page 6, que si un système d'écran doté d'une seule bobine 22 est utilisé pour supprimer un champ externe engendré par un dispositif de bobinage, le champ interne de ce dernier s'en trouvera considérablement réduit, et que cette réduction ne pourrait se produire si le système d'écran pouvait être conçu de telle sorte que le champ à l'intérieur corresponde pratiquement au champ que l'on obtiendrait s'il n'y avait pas de système d'écran. En ce sens, la définition donnée du champ à l'intérieur du système d'écran dans la revendication 14 n'est que l'expression de ce que l'on souhaite obtenir, et elle est donc évidente en soi.

iv) Ainsi qu'il est indiqué entre autres dans l'abrégé du document D2, un système d'écran peut être constitué de plus d'une bobine écran. Si l'une de ces bobines sert à compenser une partie du champ engendré par une autre, il est évident pour l'homme du métier que les bobines doivent être disposées de telle sorte que les champs se recoupent dans une région où la compensation est censée avoir lieu. Si cette région de compensation se situe à l'intérieur d'une bobine écran, il va de soi que les deux bobines écrans doivent être placées à l'intérieur l'une de l'autre.

v) Dès lors, l'homme du métier pouvait, sans faire preuve d'activité inventive, avoir l'idée de l'objet de la revendication 14 en combinant l'enseignement des documents E2 et D2.

VII. Le titulaire du brevet a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit maintenu sous forme modifiée dans le texte suivant :

Revendications : revendication 1 telle que déposée lors de la procédure orale du 5 septembre 2000 ; revendications 2 à 5 du fascicule de brevet.

Description : page 2 et pages 4 à 23 du fascicule de brevet, page 3 telle que déposée lors de la procédure orale du 5 septembre 2000.

Dessins : figures 1 à 38 du fascicule de brevet.

VIII. L'opposant a demandé l'annulation des conclusions superflues figurant dans la décision attaquée, à savoir les conclusions autres que celle constatant l'absence de nouveauté de l'objet de la revendication 3, et il a requis le remboursement de la taxe de recours au titre de la règle 67 CBE.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulässig.

2. Zulässigkeit der Beschwerde der Einsprechenden

2.1 Die Formel der angefochtenen Entscheidung lautet gem. EPA Form 2331 wie folgt: "Das europäische Patent Nummer 0216590 wird widerrufen"; die auf dem Formblatt vorgesehene Rubrik, in die eine etwaige weitere Entscheidung eingetragen werden kann, ist durchgestrichen.

2.2 Mit dieser Entscheidung wurde das Patent also **in vollem Umfang** widerrufen, d. h. es wurde nicht durch eine Zwischenentscheidung, gegen die nach Artikel 106 (3) EPU die gesonderte Beschwerde zugelassen wäre, teilweise widerrufen und in geändertem Umfang aufrechterhalten. Unabhängig von den Entscheidungsgründen galten daher die in Artikel 64 EPÜ vorgesehenen Wirkungen des Patents als nicht eingetreten (vgl. Art. 68 EPÜ). Damit entsprach die Entscheidung voll und ganz dem im Einspruchsverfahren gestellten Antrag der Einsprechenden, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Sie war somit nicht beschwert im Sinne des Artikels 107 Satz 1 EPÜ, wie er z. B. in der Entscheidung J 12/85, Unzulässige Beschwerde/Kureha (ABl. EPA 1986, 155) ausgelegt wurde, und ist infolgedessen auch nicht beschwerdeberechtigt im Sinne dieser Bestimmung.

2.3 Die Tatsache, daß sich der Einspruch laut Einspruchsschrift gegen das Patent "in vollem Umfang" richtete, d. h. daß gegen alle Ansprüche Einspruch erhoben wurde, bedeutet gemäß der ständigen Praxis und Rechtsprechung des EPA nicht, daß die Einsprechende eine Entscheidung beantragte, der zufolge kein einziger Anspruch des Patents die Erfordernisse des EPÜ erfüllt. Sie bedeutet vielmehr, daß beantragt wurde, das Patent nicht einmal nach Streichung eines Teils der Ansprüche in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten – diesem Antrag wurde mit der angefochtenen Entscheidung voll und ganz entsprochen.

2.4 Die Kammer stimmt mit der Einsprechenden darin überein, daß die Einspruchsabteilung nicht hätte den Eindruck erwecken dürfen, als habe sie entschieden (in strengem Sinn), daß bestimmte Prioritäten zu Recht in Anspruch genommen wurden und der Gegenstand des Anspruchs 14

Reasons for the decision

1. The proprietor's appeal is admissible.

2. Admissibility of the opponent's appeal

2.1 The formula of the decision under appeal is expressed on EPO Form 2331 as: "European patent No. 0216590 is revoked" and the heading provided on this form to indicate a possible "additional decision" is crossed out.

2.2 Hence the decision revoked the patent **in its entirety**, ie did not revoke it partially by maintaining it in amended form by interlocutory decision appealable separately pursuant to Article 106(3) EPC. Independently of the reasons for the decision, the patent was therefore deemed not to have had the effects specified in Article 64 EPC (cf Article 68 EPC). In this sense the decision was fully consistent with the request of the opponent in the opposition procedure that the patent be revoked in its entirety. He was therefore not adversely affected by the decision within the meaning of Article 107 EPC, first sentence, as interpreted, eg by decision J 12/85, Inadmissible appeal/Kureha (OJ EPO 1986, 155), and is accordingly not a party who may appeal under that provision.

2.3 The fact that the patent was opposed in the notice of opposition "in vollem Umfang" (in its entirety), meaning that all claims were opposed, does not, according to the established jurisprudence and practice of the EPO, mean that the opponent's request is for a decision that no claim of the patent meets the requirements of the EPC. It means rather that the request is that the patent should not be maintained even in amended form by deletion of some claims – a request which was fully complied with by the decision under appeal.

2.4 The board agrees with the opponent's contention that the opposition division should not have purported to decide – in the strict sense – that certain priorities were correctly claimed and that the subject-matter of claim 14 was new and inventive when these matters were not

Motifs de la décision

1. Le recours formé par le titulaire du brevet est recevable.

2. Recevabilité du recours formé par l'opposant

2.1 Le dispositif de la décision attaquée figurant sur le formulaire OEB 2331 est formulé en ces termes : "Le brevet européen n° 0216590 est révoqué", et la rubrique de ce formulaire prévue pour l'indication le cas échéant d'une "décision supplémentaire" est barrée.

2.2. Par conséquent, il a été pris la décision de révoquer le brevet **dans son intégralité**, c'est-à-dire de ne pas le révoquer partiellement en le maintenant sous une forme modifiée par décision intermédiaire susceptible de recours distinct en application de l'article 106(3) CBE. Indépendamment des motifs de cette décision, le brevet était donc réputé ne pas avoir eu les effets spécifiés à l'article 64 CBE (cf. article 68 CBE). En ce sens, la décision est pleinement en accord avec la requête formulée par l'opposant dans la procédure d'opposition, au cours de laquelle il avait demandé la révocation du brevet dans son intégralité. Il ne peut donc être considéré que cette décision n'avait pas fait droit à ses prétentions au sens de l'article 107 CBE, première phrase, tel que l'interprète notamment la décision J 12/85 Recours irrecevable/KUREHA, JO OEB 1986, 155, et l'opposant n'est donc pas admis à former un recours au titre de cette disposition.

2.3 Selon la jurisprudence constante et la pratique habituelle de l'OEB, le fait qu'il ait été formé opposition au brevet "in vollem Umfang" (considéré dans son intégralité) dans l'acte d'opposition, en d'autres termes, que toutes les revendications aient été attaquées par l'opposant, ne signifie pas pour autant que l'opposant cherchait par sa requête à obtenir une décision constatant qu'aucune des revendications du brevet ne satisfaisait aux conditions requises par la CBE, mais plutôt qu'il demandait que le brevet ne soit pas maintenu, même sous une forme modifiée du fait de la suppression de certaines revendications – requête à laquelle la décision attaquée a fait entièrement droit.

2.4 La Chambre estime comme l'opposant que la division d'opposition n'avait pas à décider – au sens strict du terme – que certaines priorités avaient été correctement revendiquées et que l'objet de la revendication 14 était nouveau et impliquait une activité inventive, dans la mesure

neu und erfinderisch war, zumal dies für das Ergebnis, daß es dem Gegenstand von Anspruch 3 an Neuheit mangelte – was ja der angefochtenen Entscheidung als ratio decidendi zugrunde lag –, nicht von Belang war. Die Kammer sieht darin jedoch eher eine fehlerhafte Ausdrucksweise als einen wesentlichen Verfahrensmangel. Im Interesse eines insgesamt effizienten und zügigen Verfahrens war es nämlich durchaus sachdienlich und sinnvoll, daß die Einspruchsabteilung in ihre Entscheidung begründete Feststellungen als obiter dicta aufgenommen hat, die eine Zurückverweisung verhindern könnten, falls ein Widerruf, der sich auf eine bestimmte ratio decidendi stützt, im Beschwerdeverfahren aufgehoben werden sollte. Die Tatsache, daß diese Feststellungen in der vorliegenden Sache bei ihrer Verkündung etwas irreführend als "weitere Entscheidungen" bezeichnet wurden, die die eigentliche Entscheidung "mit umfaßt", stellt nach Ansicht der Kammer noch keinen wesentlichen Verfahrensmangel dar. Wie oben gezeigt (Nr. 2.1), bringt die Entscheidungsformel in dieser Sache ganz klar zum Ausdruck, daß de facto keine weiteren Entscheidungen ergangen sind, und macht auch deutlich, welche Feststellungen und Begründungen die ratio decidendi bildeten; die Feststellungen, deren Titulierung als Entscheidungen die Einsprechende zu Recht beanstandet, konnten keine ratio sein, weil sie die Entscheidungsformel eindeutig nicht stützen.

Insbesondere geht aus der Entscheidungsformel unmißverständlich hervor, daß es sich bei der angefochtenen Entscheidung nicht um eine Zwischenentscheidung handelt, die das Patent gemäß Artikel 102 (3) EPÜ in geänderten Umfang aufrechterhält.

2.5 Die Kammer merkt in diesem Zusammenhang an, daß die Feststellung der Einspruchsabteilung bezüglich der Neuheit des geänderten Anspruchs 1 keineswegs überflüssig war, wie es die Einsprechende in ihrem Vorbringen andeutet. In der vorliegenden Sache bewirkt der in Anspruch 3 enthaltene Rückbezug auf Anspruch 1 nämlich, daß Änderungen des Anspruchs 1 auf Anspruch 3 durchschlagen, und es ist zumindest der Standpunkt vertretbar, daß sich die Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 über diese Verbindung auf Anspruch 3 übertragen läßt, so daß die diesbezüglichen Feststellungen für das Ergebnis doch von Belang waren und somit zur ratio decidendi gehören.

necessary for the conclusion that the subject-matter of claim 3 lacked novelty, which was the ratio decidendi founding the formula of the decision under appeal. The board, however, regards this as an error of expression rather than a substantial procedural violation. It was entirely appropriate and desirable in the interests of overall procedural efficiency and effectiveness that an opposition division should include in its decision, by way of obiter dicta, reasoned findings which could obviate a remittal in the event of a revocation flowing from a certain ratio being reversed on appeal. The mere fact that in the present case such findings were somewhat misleadingly referred to in the pronouncement as "further decisions" "included" in the decision proper did not, in the judgment of the board, constitute a substantial procedural violation. As indicated above (2.1) the decision formula makes it abundantly clear in the present case that no "additional decisions" were in fact made, and equally clear what findings and reasons therefor constituted the ratio; those findings which the opponent rightly objects to being described as decisions could not be ratio since they manifestly do not support the formula.

In particular the decision formula makes it indisputably clear that the decision under appeal was not an interlocutory decision maintaining the patent in amended form pursuant to Article 102(3) EPC.

2.5 In this context the board observes that the finding of the opposition division in relation to the novelty of the amended claim 1 was by no means supererogatory as implied in the opponent's submission. In the present case the reference in claim 3 to claim 1 causes the amendments to claim 1 to have a knock-on effect on claim 3 and the novelty of the subject-matter of claim 1 is at least arguably inheritable by claim 3 via this link in such a way that findings in relation to these matters were indeed necessary for the conclusion and hence are ratio.

où il n'était pas nécessaire de trancher ces questions pour pouvoir conclure que l'objet de la revendication 3 manquait de nouveauté, constatation qui est à la base du dispositif de la décision attaquée. Toutefois, la Chambre considère qu'il s'agit là d'une erreur d'expression plutôt que d'un vice substantiel de procédure. Il est tout à fait normal et souhaitable, dans l'intérêt de l'efficacité de l'ensemble de la procédure, qu'une division d'opposition fasse figurer dans sa décision, par le biais d'une opinion incidente, des conclusions motivées qui permettraient d'éviter un renvoi à la première instance dans le cas où la décision de révocation du brevet pour un motif donné serait annulée au stade du recours. Le simple fait qu'en l'espèce, pour intégrer ces conclusions dans sa décision, la division d'opposition ait utilisé une expression quelque peu malheureuse lorsqu'elle a signalé l'existence d'"autres décisions" "incluses" dans la décision proprement dite ne constitue pas, selon la Chambre, un vice substantiel de procédure. Comme il est indiqué ci-dessus (point 2.1), il ressort très clairement du dispositif qu'en fait dans cette affaire, aucune "décision supplémentaire" n'a été prise, et les conclusions et motifs sur lesquels se fonde le dispositif ressortent eux aussi clairement de la formule employée ; ces conclusions dont l'opposant conteste, à bon droit, le caractère de décision ne peuvent constituer le motif de la décision puisque de toute évidence ce n'est pas sur elles que se fonde le dispositif.

Il ressort en particulier très clairement de la formulation du dispositif que la décision attaquée n'est pas une décision intermédiaire maintenant le brevet sous une forme modifiée conformément à l'article 102(3) CBE.

2.5 La Chambre fait observer à ce propos qu'en tirant une conclusion au sujet de la nouveauté de la revendication 1 modifiée, la division d'opposition n'est pas allée au-delà de ce qui lui était demandé, contrairement à ce que laisse entendre l'opposant. En l'espèce, la revendication 3 faisant référence à la revendication 1, les modifications apportées à la revendication 1 ont des répercussions sur la revendication 3, et il est tout au moins logique de penser que l'objet de la revendication 3 bénéficie de ce fait de la nouveauté de l'objet de la revendication 1, si bien qu'il était effectivement nécessaire de trancher ces questions pour parvenir à une conclusion, et que la réponse apportée à ces questions faisait partie du dispositif.

2.6 Die Kammer verweist darüber hinaus auf die logische Folgerung aus der Tatsache, daß die Einsprechende durch den Widerruf nicht beschwert ist, nämlich darauf, daß die Patentinhaberin – anders als von der Einsprechenden behauptet – nicht vor einer reformatio in peius geschützt ist. Die Entscheidung G 9/92, Nicht-beschwerdeführender Beteiligter/BMW (ABl. EPA 1994, 875) gilt nur für Zwischenentscheidungen, die ein Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten und sowohl den Patentinhaber als auch den Einsprechenden beschweren können. Mithin ist die Einsprechende in ihrer Eigenschaft als nach Artikel 107 Satz 2 EPÜ von Rechts wegen am Beschwerdeverfahren Beteiligte bei ihren Anträgen oder ihrem Vorbringen keineswegs durch ihren Status als Nicht-Beschwerdeführerin eingeschränkt.

2.7 Da die Einsprechende aus den obigen Gründen durch die angefochtene Entscheidung nicht beschwert ist, erfüllt ihre Beschwerde nicht das Zulässigkeitsmerkmal des Artikels 107 Satz 1 EPÜ.

2.8 Das Vorbringen der Einsprechenden wird daher im folgenden als das einer Beschwerdegegnerin im Rahmen der zulässigen Beschwerde der Patentinhaberin behandelt.

3. Änderungen – Artikel 123 (2) und (3) EPÜ

Die Kammer hält die Änderungen aus den in der angefochtenen Entscheidung genannten Gründen nach Artikel 123 (2) und (3) EPÜ für zulässig. Was die Einsprechende diesbezüglich in der Beschwerdebegründung vorbringt, ist im wesentlichen eine Wiederholung dessen, was im Einspruchsverfahren angeführt wurde, und die Kammer hat den Erwägungen und Schlußfolgerungen der Einspruchsabteilung in diesem Punkt nichts hinzuzufügen.

4. Artikel 100 b) EPÜ

4.1 Die Einsprechende behauptet praktisch, daß die Offenbarung und der Umfang des Anspruchs 1 divergieren. Die Kammer ist von diesem Argument, wie immer man es betrachtet, nicht überzeugt. Die Lehre des Anspruchs 1 handelt von einem Ansatz zum Entwerfen einer Abschirmspule, der sich radikal von den bekannten Ansätzen unterscheidet und deshalb in einer Weise bean-

2.6 The board also observes that a corollary of the opponent not being adversely affected by the revocation is that, contrary to the opponent's submission, the proprietor is not protected against a reformatio in peius. Decision G 9/92, Non-appealing party/BMW (OJ EPO 1994, 875), applies only to interlocutory decisions maintaining a patent in amended form, which may adversely affect both proprietor and opponent. Accordingly the opponent in his capacity as a party to the appeal proceedings as of right pursuant to Article 107 EPC, second sentence, is not restricted in his requests or arguments in any way by his non-appellant status.

2.7 Since, for the reasons given above, the opponent was not adversely affected by the decision under appeal the opponent's appeal does not meet the requirement of Article 107 EPC, first sentence, for an admissible appeal.

2.8 Accordingly the opponent's submissions will be treated hereinafter as those of respondent in the admissible appeal of the proprietor.

3. Amendments – Article 123(2) and (3) EPC

In the judgment of the board the amendments are permissible under Article 123(2) and (3) EPC for the reasons given in the decision under appeal. The opponent's submissions on this point in the statement of grounds of appeal essentially repeat what was argued in the opposition procedure and the board has nothing to add to the opposition division's considerations and conclusions on this point.

4. Article 100(b) EPC

4.1 In effect the opponent's contention is that the disclosure and the scope of claim 1 are not commensurate. The board is not persuaded by either prong of this argument. The teaching of claim 1 involves an approach to the design of a screening coil which is radically different from prior art approaches and is therefore claimed in a way which appropriately reflects this difference. On the other

2.6 La Chambre fait également remarquer que dans la mesure où il ne peut être affirmé que la décision de révocation n'a pas fait droit aux prétentions de l'opposant, il ne peut être affirmé non plus, contrairement à ce que prétendait l'opposant, que le titulaire du brevet est à l'abri d'une reformatio in peius. La décision G 9/92 Partie non requérante/BMW, JO OEB 1994, 875, ne vise que les décisions intermédiaires maintenant un brevet sous une forme modifiée, qui peuvent ne faire droit ni aux prétentions du titulaire du brevet, ni à celles de l'opposant. Par conséquent, bien que n'ayant pas formé de recours recevable, l'opposant, étant partie de droit à la procédure de recours en vertu de l'article 107 CBE, deuxième phrase, n'est soumis à aucune limitation pour ce qui est des requêtes et des arguments qu'il souhaite faire valoir.

2.7 Puisque, pour les raisons qui viennent d'être exposées, il ne peut être affirmé que la décision attaquée n'a pas fait droit aux prétentions de l'opposant, le recours de l'opposant ne satisfait pas à la condition de recevabilité du recours posée à l'article 107 CBE, première phrase.

2.8 Par conséquent, les moyens invoqués par l'opposant seront considérés ci-après comme des moyens qu'il invoque en qualité d'intimé en riposte au recours recevable formé par le titulaire du brevet.

3. Modifications – Article 123(2) et (3) CBE

La Chambre estime que pour les motifs qui ont été énoncés dans la décision attaquée, les modifications sont admissibles au regard de l'article 123(2) et (3) CBE. Les arguments invoqués sur ce point par l'opposant dans son mémoire exposant les motifs du recours reprennent pratiquement ceux qui avaient été avancés pendant la procédure d'opposition, et la Chambre n'a rien à ajouter aux considérations et aux conclusions de la division d'opposition en la matière.

4. Article 100 b) CBE

4.1 En fait, l'opposant a allégué à propos de l'article 100b) CBE qu'il n'y a pas de commune mesure entre l'exposé fait de l'invention dans la revendication 1 et la portée de cette revendication. La Chambre n'est nullement convaincue par cet argument. Ce qu'enseigne la revendication 1, c'est une approche à suivre pour la conception d'une bobine écran qui est totalement différente des appro-

spricht wird, die diesen Unterschied angemessen zur Geltung bringt. Zugleich wird die Art, wie dieser Konstruktionsansatz umgesetzt werden kann, in der Beschreibung systematisch und didaktisch dargelegt und erläutert, beginnend mit dem Beispiel der Abschirmung eines unendlich langen geraden stromführenden Drahts bis hin zur Abschirmung von Sattelspulen, die ein Gradientenfeld erzeugen.

4.2 Die Kammer läßt auch nicht gelten, daß die Einsprechende von Anspruch 1 behauptet, es würden sämtliche Wege zur Herbeiführung eines Ergebnisses beansprucht. Das Ergebnis ist ein im wesentlichen Null betragendes äußeres Feld, der Anspruch ist jedoch ausdrücklich auf ein bestimmtes Verfahren zu dessen Herbeiführung gerichtet.

5. Anspruch 1

5.1 Neuheit

5.1.1 Das Argument der Einsprechenden, daß die Änderung in Form des eingefügten Satzteils "für ein NMR-Bildgebungsgerät" den Anspruch nicht beschränke, wurde nach dem Verständnis der Kammer in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung widerlegt (Nrn. 7 und 8 des Protokolls), wo darauf verwiesen wurde, daß die Eignung für die Anwendung in der NMR-Bildgebung Zugang zu einem Bildgebungsvolumen voraussetze. Aus diesem Grund wäre das im wesentlichen zweidimensionale Abschirmkonzept ("endlose Z'-Achse"), das für die Abschirmung eines Quadrupolmagneten für einen Teilchenbeschleuniger aus E1 bekannt ist, für die NMR-Bildgebung ungeeignet und könnte nicht neuheitsschädlich sein. Selbst wenn man zugunsten der Einsprechenden davon ausginge, daß der Fachmann wüßte, wie man mit den durch die Endlichkeit der Spulenlänge bedingten Problemen umgeht, wäre damit noch nicht gesagt, daß auch nur implizit tatsächlich ein für die NMR-Bildgebung geeignetes Verfahren zum Entwerfen von Spulen offenbart würde.

5.1.2 Ebensovienig überzeugt die Kammer das weitere Argument der Einsprechenden, wonach die Stromverteilung auf den Oberflächen der koaxialen geraden Kreiszyylinder des Beispiels in Spalte 4, Zeilen 39 ff. von E1 dieselbe sein müsse wie die im Verfahren nach Anspruch 1 spezifizierte, weil beide dasselbe, Null

hand the manner in which this design approach can be implemented is set out and developed in a systematic pedagogic fashion in the description, starting with the example of screening an infinite straight current-carrying wire and progressing to the screening of saddle coils producing a gradient field.

4.2 Neither does the board accept the opponent's characterisation of claim 1 as claiming all ways of achieving a result. The result is a substantially zero external field but the claim is explicitly directed to a specific method of achieving that result.

5. Claim 1

5.1 Novelty

5.1.1 The opponent's argument that the amendment by insertion of the phrase "for NMR imaging apparatus" does not restrict the claim was, in the judgment of the board, refuted in the oral proceedings before the opposition division (points 7 and 8 of the minutes) where it was pointed out that suitability for the NMR imaging application requires access to an imaging volume. The essentially two-dimensional ("endless Z' axis") screening approach taught for particle accelerator quadrupole magnet screening in E1 would therefore not be suitable for NMR imaging and could not destroy novelty. Making the assumption in favour of the opponent that the person skilled in the art would know how to deal with end-effect problems would still not mean that there was even an implicit actual disclosure of a coil design method suitable for NMR imaging.

5.1.2 Neither is the board convinced by the opponent's further argument that the current distribution on the surfaces of the coaxial right circular cylinders in the example at column 4, lines 39 ff. of E1 must be the same as that specified by the method of claim 1 since they both achieve the same zero external field. Apart from

ches suivies dans l'état de la technique, et qui est donc revendiquée de manière à dûment refléter cette différence. En revanche, la manière dont cette nouvelle approche peut être mise en oeuvre est présentée et exposée de façon systématique et pédagogique dans la description, depuis l'exemple qui est donné d'un dispositif faisant écran à un fil infiniment long parcouru par un courant, jusqu'à l'exposé d'un dispositif faisant écran à des bobines en forme de selle de cheval produisant un champ à gradient.

4.2 Contrairement à l'opposant, la Chambre ne saurait considérer que la revendication 1 couvre toutes les façons d'obtenir un résultat. Le résultat recherché est un champ externe pratiquement égal à zéro, mais la revendication porte explicitement sur une méthode bien précise à utiliser pour obtenir ce résultat.

5. Revendication 1

5.1 Nouveauté

5.1.1 Selon la Chambre, l'argument de l'opposant selon lequel l'insertion de l'expression "pour un appareil d'imagerie RMN" ne limite pas la revendication a été réfuté au cours de la procédure orale devant la division d'opposition : il est noté en effet aux points 7 et 8 du procès-verbal de cette procédure que l'imagerie RMN nécessite l'accès à un volume d'imagerie. L'approche essentiellement bidimensionnelle ("axe Z infini") adoptée dans le document E1 pour faire écran aux aimants quadrupolaires d'accélérateur de particules ne conviendrait donc pas pour l'imagerie RMN et ne saurait faire obstacle à la nouveauté de l'invention. Même à supposer, comme le prétendait l'opposant, que l'homme du métier saurait comment faire face aux problèmes posés par les effets finaux, cela ne signifierait pas pour autant qu'il avait déjà été divulgué, tout au moins de manière implicite, une méthode à suivre pour la conception d'une bobine utilisable dans l'imagerie RMN.

5.1.2 La Chambre n'est pas convaincue non plus par un autre argument de l'opposant, qui avait affirmé que la distribution du courant sur les surfaces des cylindres coaxiaux droits dans l'exemple donné dans le document E1, colonne 4, lignes 39 et suivantes, est nécessairement la même que celle obtenue par la méthode

betragende äußere Feld erzeugten. Abgesehen davon, daß dieses Argument außer acht läßt, daß es sich bei dem Beispiel um eine zweidimensionale, für die NMR-Bildgebung ungeeignete Geometrie handelt, stellt die Kammer fest, daß der Anspruch nicht das Ergebnis, sondern das Verfahren zu dessen Herbeiführung beansprucht, d. h. das Verfahren zur Erzielung der Stromverteilung. Selbst wenn man also zugunsten der Einsprechenden davon ausgeht, daß die Stromverteilungen zumindest im idealen oder mathematischen Grenzfall identisch sind – was die Einsprechende nicht einmal für eine konkrete Geometrie nachgewiesen hat –, so wäre das Verfahren gemäß Anspruch 1 dennoch neu, weil die physischen Schritte des Entwerfens, d. h. das Anordnen der Drähte und das Dimensionieren der Ströme, wodurch die Annäherung an die ideale theoretische Stromverteilung erfolgt, insofern anders sind, als sie auf mathematisch bestimmten Berechnungsmethoden beruhen. Hier geht es nicht um die Patentierung einer neuen, einfallsreichen Art der Beschreibung eines bekannten Verfahrens, sondern um die Widerlegung der Auffassung, daß identische Ziele zwangsläufig auf identischem Weg erreicht werden.

5.1.3 Um etwaigen Mißverständnissen der Position der Kammer vorzubeugen, ist zu betonen, daß die hypothetische supraleitende Oberfläche – auch wenn sie per definitionem kein konkretes Verfahrensmerkmal ist – dennoch ein legitimes Mittel darstellt, um den Konstruktionsalgorithmus zu definieren, der dann zu den physischen Konstruktionsschritten der Selektion von Drahtlage, Stromgrößen und Magnetfeld führt, genauso wie z. B. eine fiktive Spiegelebene benutzt werden kann, um die Anordnung einer Matrix konkreter Objekte zu beschreiben.

5.1.4 Die Kammer ist deshalb zu dem Ergebnis gelangt, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber E1 neu ist. Die Einsprechende hat nicht geltend gemacht, daß es dem Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber anderen Dokumenten an Neuheit mangelt.

5.2 Erfindersche Tätigkeit

5.2.1 Die angefochtene Entscheidung enthält keine Feststellung darüber, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 als

the fact that this argument ignores the fact that this example is a two-dimensional geometry not suitable for NMR imaging, the board observes that the claim does not claim the result achieved but the method of achieving it, ie the method of arriving at the current distribution, so that even if the assumption is made in favour of the opponent – although he has not discharged the onus of proving this to be the case even for a particular geometry – that at least in the ideal or mathematical limit the current distributions were the same, the method of claim 1 would still be new, since the physical design steps, ie the positioning of wires and the dimensioning of currents, by which the approach to the ideal theoretical current distribution proceeds, are different, being based on mathematically distinct calculation methods. This is not a case of granting a patent for a new and ingenious way of describing a known process, it is rather a case of denying the proposition that identity of stated goal implies identity of path theretoward.

5.1.3 For the avoidance of a possible misunderstanding of the board's position, it should be emphasised that although the hypothetical superconductive surface is by definition not a tangible feature of the method it is a legitimate way of defining the design algorithm which leads to physical design steps of selection of wire position and current magnitudes and magnetic field, just as, eg a notional mirror plane may be used to describe the location of an array of tangible objects.

5.1.4 Accordingly the board concludes that the subject-matter of claim 1 is novel over E1. The opponent has not adduced any arguments alleging lack of novelty of the subject-matter of claim 1 over any other document.

5.2 Inventive step

5.2.1 The decision under appeal does not include a finding as to whether the subject-matter of claim 1 is to be

enseignée dans la revendication 1, puisqu'elles permettent toutes deux d'obtenir le même champ externe égal à zéro. Outre que cet argument ne tient pas compte du fait qu'il s'agit dans cet exemple d'une géométrie à deux dimensions qui ne convient pas pour l'imagerie RMN, la Chambre fait remarquer que ce qui est revendiqué dans la revendication 1, ce n'est pas le résultat obtenu, mais la méthode à utiliser pour y parvenir, à savoir la méthode à suivre pour obtenir cette distribution de courant, de sorte que même si l'on suppose que les distributions de courant sont les mêmes, tout au moins dans l'abstrait ou dans un contexte purement mathématique, ainsi que l'avait affirmé l'opposant – bien qu'il n'ait pas prouvé sa thèse, même pour une géométrie particulière – la méthode selon la revendication 1 n'en demeurerait pas moins nouvelle, car les étapes physiques de la conception selon la méthode de distribution idéale théorique du courant, à savoir le positionnement des fils et le dimensionnement des courants, sont différentes du fait qu'elles se fondent sur des méthodes différentes de calcul mathématique. Il ne s'agit pas de délivrer un brevet pour une description nouvelle et ingénieuse d'un procédé connu, mais plutôt d'invalider la thèse selon laquelle l'identité des objectifs qui ont été fixés suppose l'identité des moyens mis en oeuvre pour les atteindre.

5.1.3 Pour bien faire comprendre la position adoptée par la Chambre, il convient de souligner que si, par définition, la surface supraconductrice hypothétique n'est pas une caractéristique tangible de la méthode, elle n'en constitue pas moins une manière légitime de définir l'algorithme qui conduit aux étapes physiques de la conception consistant à sélectionner la position du fil, les amplitudes du courant et le champ magnétique, tout comme, disons, l'exemple d'un plan miroir théorique qui peut être utilisé pour décrire la position d'une série d'objets concrets.

5.1.4 Par conséquent, la Chambre conclut que l'objet de la revendication 1 est nouveau par rapport au document E1. L'opposant n'a pas avancé d'arguments visant à montrer le manque de nouveauté de l'objet de la revendication 1 par rapport à un autre document.

5.2 Activité inventive

5.2.1 La décision attaquée ne précise pas si l'objet de la revendication 1 doit être considéré comme impli-

erfinderisch im Sinne des Artikels 56 EPÜ gilt. Ebenso wenig hat die Einsprechende diese Frage im Beschwerdeverfahren vorgebracht, und da sie der mündlichen Verhandlung vor der Kammer ferngeblieben ist, konnte sie nicht aufgefördert werden, das Versäumnis bei dieser Gelegenheit wettzumachen. Angesichts der technischen Gegebenheiten in der vorliegenden Sache (siehe Nr. 5.2.2) sieht die Kammer dies nicht als Grund für eine Zurückverweisung an die erste Instanz an – zumal das Streitpatent bereits seit 1986 vor dem EPA anhängig ist. Eine Zurückverweisung wurde auch von der Einsprechenden nicht beantragt. Über diesen Punkt wird die Kammer daher in Ausübung ihrer Befugnisse nach Artikel 111 (1) Satz 2 EPÜ entscheiden.

5.2.2 Folgende, die Neuheitsfrage betreffende Feststellung der Einspruchsabteilung unter Nummer 3 der angefochtenen Entscheidung:

„Keines der angeführten einschlägigen Dokumente, die ... nach Artikel 54 (2) EPÜ zu berücksichtigen sind, nämlich die Dokumente E1 bis E11 und K2, offenbart im Zusammenhang mit einem Verfahren zum Entwerfen einer Abschirmspule für ein NMR-Bildgebungsgerät den Schritt des Berechnens der induzierten Stromverteilung in einer hypothetischen kontinuierlichen supraleitenden Metalloberfläche, die am Ort der Drähte der Abschirmspule angeordnet ist, wie es im vorliegenden Anspruch 1 der Fall ist“

ist nach Auffassung der Kammer gleichbedeutend mit der Feststellung, daß angesichts des aktenkundigen Stands der Technik das in Anspruch 1 spezifizierte Verfahren zum Entwerfen einer widerstandsbehafteten Abschirmspule einschließlich des besagten Schrittes für den Fachmann nicht naheliegend war. Der Grund, warum sich die Kammer in der Lage sieht, hier ausnahmsweise von der Neuheit auf die erfinderische Tätigkeit zu schließen, besteht darin, daß der auf einer hypothetischen supraleitenden Oberfläche basierende Konstruktionsansatz so radikal anders ist als die bekannten Ansätze, daß er im Stand der Technik unmöglich nahegelegt werden könnte, ohne genannt zu werden. Schon die Verwendung einer realen supraleitenden Oberfläche führt weg von der Lehre der Verwendung einer hypothetischen supraleitenden Oberfläche, die für die Erkenntnis, die der in Anspruch 1 beanspruchten Erfindung zugrunde liegt, von zentraler Bedeutung ist.

considered as involving an inventive step within the meaning of Article 56 EPC. Neither has the opponent addressed the issue in his submissions in the appeal procedure and, since he was not represented at the oral proceedings before the board, it was not possible to invite him to make good this omission on that occasion. Having regard to the technical facts in the present case (see 5.2.2 below), the board does not see this as a reason to remit the case to the department of first instance – a view which is reinforced by the consideration that the opposed patent has been pending at the EPO since 1986. Nor has the opponent requested such remittal. Accordingly the board will decide this issue, exercising the power vested in it by Article 111(1) EPC, second sentence.

5.2.2 In the present case, the finding by the opposition division at point 3 of the decision under appeal, when dealing with novelty, that:

“None of the cited pertinent documents to be considered ... under Article 54(2) EPC, namely documents E1 to E11 and K2 discloses, in the context of a method of designing a screening coil for NMR imaging apparatus, the step of calculating the induced current distribution in a hypothetical continuous superconductive metal surface positioned in the place of wires of the screening coil, as contained in present claim 1.”

is, in the judgment of the board, tantamount to a finding that, having regard to the prior art on file, the method of designing a resistive screening coil specified in claim 1 including the step referred to was not obvious for the person skilled in the art. The reason why the board feels able, exceptionally, to extrapolate from novelty to non-obviousness in this case is that the design approach based on a hypothetical superconductive surface is so radically different from the known approaches that it would be impossible for the prior art to suggest it without mentioning it. Even the use of a real superconductive surface amounts to teaching away from the use of a hypothetical superconductive surface which lies at the heart of the insight underlying the invention claimed in claim 1. Hence, irrespective of which of the prior art documents is taken as closest prior art in a problem and solution approach, the conclusion is that the solution of claim 1 is not

quant une activité inventive au sens de l'article 56 CBE. L'opposant n'aborde pas non plus cette question dans les moyens qu'il a fait valoir dans le cadre de la procédure de recours et, puisqu'il n'était pas représenté à la procédure orale devant la Chambre, il n'a pas été possible de l'inviter à réparer cette omission à cette occasion. Eu égard aux faits de la cause dans le domaine technique (cf. point 5.2.2 ci-dessous), la Chambre estime qu'il n'y a pas lieu pour autant de renvoyer l'affaire devant la première instance – d'autant que le brevet attaqué est en instance devant l'OEB depuis 1986. L'opposant n'a d'ailleurs pas demandé ce renvoi. Dans ces conditions, la Chambre a décidé de trancher cette question en exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 111(1) CBE, seconde phrase.

5.2.2 Dans la présente affaire, la division d'opposition, au point 3 de la décision attaquée, avait affirmé au sujet de la nouveauté que :

“aucun des documents pertinents cités devant être pris en considération ... au titre de l'article 54(2) CBE, à savoir les documents E1 à E11 et le document K2, ne divulgue, dans le contexte d'une méthode de conception d'une bobine écran pour un dispositif d'imagerie RMN, l'étape de la méthode selon la présente revendication 1 qui consiste à calculer la distribution du courant induit dans une hypothétique surface métallique supraconductrice continue positionnée à la place des fils de la bobine écran.”

De l'avis de la Chambre, cette affirmation revient à conclure qu'il peut être considéré, au vu des antériorités figurant dans le dossier, que la méthode de conception d'une bobine écran résistive selon la revendication 1, comprenant l'étape susmentionnée, n'est pas évidente pour l'homme du métier. Si la Chambre, à titre exceptionnel, estime qu'elle peut en l'occurrence extrapoler de la nouveauté à la non-évidence, c'est parce que l'approche qui se fonde sur l'utilisation d'une surface supraconductrice hypothétique diffère si profondément des approches connues qu'un document appartenant à l'état de la technique ne pourrait en donner l'idée sans en faire mention. Même le fait qu'il soit utilisé une surface supraconductrice réelle revient à dissuader d'utiliser une surface supraconductrice hypothétique, idée qui est au cœur de l'invention selon la revendication 1. Par conséquent, quelles que soient les antériorités qui dans une approche problème/solu-

Unabhängig davon, welche Entgegenhaltung beim Aufgabewegungs-Ansatz als nächstliegender Stand der Technik herangezogen wird, ist demnach zu folgern, daß die Lösung gemäß Anspruch 1 weder aus dieser Entgegenhaltung allein noch aus der Kombination mit einem anderen aktenkundigen Dokument oder aus dem allgemeinen Fachwissen herleitbar ist.

5.2.3 Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß im Beschwerdeverfahren kein auf E11 gestütztes Argument vorgebracht wurde, obwohl die angefochtene Entscheidung unter Nummer 5 die Einführung von E11 in das Verfahren damit begründet, daß "E11 in der Frage, ob der vorliegende Anspruch 1 erfinderisch ist, eine Rolle spielen könnte", und die Kammer sich nicht in der Pflicht sieht, im Namen der Einsprechenden ein solches Argument anzuführen.

6. Anspruch 3

6.1 Die Kammer hält die Begründung in Nummer 6 der angefochtenen Entscheidung nicht für schlüssig. In Nummer 6 a) wird auf weite Teile der Beschreibung und der Ansprüche von E2 verwiesen, die angeblich "alle im vorliegenden Anspruch 3 genannten Vorrichtungsmerkmale" offenbaren, wobei die spezifischen Merkmale des Anspruchs aber nicht schlüssig und überzeugend aus der Offenbarung von E2 herausgelesen wurden. So wird auf Anspruch 9 von E2 verwiesen, obwohl in diesem Anspruch von "Zylindern aus einem supraleitenden Material" die Rede ist, während Anspruch 3 des Streitpatents durch die Bezugnahme auf Anspruch 1 ausdrücklich auf "eine widerstandsbefähigte Abschirmspule" beschränkt ist.

6.2 Dieser letzte Punkt ist einer der Gründe, warum sich die Kammer nicht der Behauptung in Nummer 6 b) der angefochtenen Entscheidung anschließt, wonach die Verfahrensmerkmale, die Anspruch 3 aufgrund der Bezugnahme auf Anspruch 1 enthält, die Abschirmung als solche nicht beschränken könnten. Eine weitere Art der Beschränkung, die dem Anspruch 3 – entgegen der Feststellung der Einspruchsabteilung – aus Anspruch 1 zufällt, besteht in der Qualität der Annäherung an ein im wesentlichen Null betragendes Feld

derivable from that alone or in combination with any other document on file or common general knowledge in the art.

5.2.3 For completeness it should also be mentioned that although the decision under appeal refers at point 5 to the possibility that "E11 could play a role in the discussion of the existence or otherwise of an inventive step in present claim 1" as a reason for introducing E11 into the procedure, no argument based on E11 was adduced in the appeal procedure and the board does not see itself as called upon to devise such an argument on behalf of the opponent.

6. Claim 3

6.1 The board is not persuaded by the reasoning at point 6 of the decision under appeal. References are made at 6(a) to very substantial portions of the description and claims of E2 which are alleged to disclose "all the apparatus features referred to in present claim 3", but the specific features of the claim have not been read onto the disclosure of E2 in a perspicuous and convincing way. Thus claim 9 of E2 is referred to, although this claim specifies "cylinders of a superconducting material", whereas claim 3 of the opposed patent is specifically restricted to "a resistive screening coil" via its reference to claim 1.

6.2 This last point is one of the reasons why the board does not agree with the assertion at 6(b) of the decision under appeal that the method features included in claim 3 via the reference to claim 1 cannot add a restriction to the screen as such. Another way in which claim 3 inherits a restriction from claim 1 is, contrary to the finding of the opposition division, in the quality of the approximation to a substantially zero field on the side of the screen away from the electrical coil. Following the calculation step of claim 1 will result, for a

tion seraient considérées comme constituant l'état de la technique le plus proche, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas possible de déduire la solution selon la revendication 1 de ces seuls documents, qu'ils soient considérés individuellement ou en combinaison avec d'autres documents joints au dossier ou avec les connaissances générales de l'homme du métier dans le domaine technique concerné.

5.2.3 Pour être complet, il convient également de faire observer que bien qu'il soit signalé au point 5 de la décision attaquée qu'une des raisons pour laquelle le document E11 a été pris en compte dans la procédure est qu'"il pourrait jouer un rôle dans la discussion au sujet de l'existence ou de l'absence d'activité inventive qu'implique l'objet de la revendication 1", l'opposant n'a pas fait valoir à ce sujet d'argument fondé sur le document E 11 pendant la procédure de recours, et la Chambre ne voit aucune raison d'invoquer elle-même un tel argument à la place de l'opposant.

6. La revendication 3

6.1 La Chambre n'est pas convaincue par le raisonnement développé au point 6 de la décision attaquée. Au point 6 a), il est fait référence à des pans entiers de la description, et à des revendications du document E2 censées divulguer "toutes les caractéristiques de dispositif dont il est question dans la présente revendication 3", mais la division d'opposition n'a pu montrer de manière claire et convaincante que les caractéristiques spécifiques de la revendication reprenaient des caractéristiques divulguées dans le document E2. La division d'examen a cité par exemple la revendication 9 du document E2, bien qu'il soit question dans celle-ci de "cylindres d'un matériau supraconducteur", alors que la revendication 3 du brevet attaqué est limitée très précisément à une "bobine écran résistive", du fait qu'elle se réfère à la revendication 1.

6.2 C'est là l'une des raisons pour lesquelles la Chambre ne peut admettre, comme l'avait fait la division d'opposition au point 6b) de la décision attaquée, que les caractéristiques de méthode incluses dans la revendication 3 du fait de la référence à la revendication 1 ne peuvent apporter de limitation en ce qui concerne l'écran en tant que tel. Une autre raison qui fait que la revendication 3 comporte également une limitation provenant de la revendication 1 tient, contrairement à ce qu'avait conclu la division d'opposition, à la qualité de

auf der der elektrischen Spule abgewandten Seite der Abschirmung. Wendet man den Rechenschritt gemäß Anspruch 1 an, so führt dies bei einer bestimmten Geometrie zu bestimmten Stromgrößen und bestimmten Lagen der Leiter in der Abschirmung, und die Kammer vermisst einen überzeugenden Nachweis dafür, daß sich bei der Anwendung der Lehre von E2 dieselben Größen und Lagen ergeben würden. Insbesondere kann nicht davon ausgegangen werden, daß – weil E2 die Erzeugung einer Abschirmung anstrebt, die "zumindest teilweise ein äußeres magnetisches Streufeld des ersten Magneten kompensiert" (E2, Seite 2, Zeilen 9 bis 10), wobei eine völlig andere mathematische Konstruktionsregel unter Einbeziehung der Feldstärken und Querschnitte der ersten und der zweiten Spule angewandt wird (a. a. O., Zeilen 22 bis 37) – die Ströme und Drahtlagen und Magnetfelder der so erzeugten Abschirmung im wesentlichen mit denen identisch sind, die in einer Abschirmung gemäß Anspruch 3 des Streitpatents vorliegen. Das von der Patentinhaberin im Beschwerdeverfahren vorgelegte Beweismaterial – das von der Einsprechenden nicht in Frage gestellt wurde – zeigt vielmehr, daß die zwei Abschirmungen ein stark unterschiedliches äußeres Feld aufweisen. Nach Ansicht der Kammer ist das äußere Magnetfeld, das die Abschirmung bei Gebrauch erzeugt, ein Vorrichtungsmerkmal, anhand dessen sich die beanspruchte Abschirmung von einer im Stand der Technik bekannten Abschirmung unterscheiden läßt, und das in der Akte enthaltene Beweismaterial macht glaubhaft, daß es dies tatsächlich tut.

7. Anspruch 14

7.1 Neuheit gegenüber D1 (Artikel 54 (3) EPÜ)

Was die Feststellung der Einspruchsabteilung betrifft, daß dem Anspruch 14 des Streitpatents die Priorität vom 19. Juni 1986 zusteht, so hat die Einsprechende in ihrem Vorbringen im Beschwerdeverfahren zwar deren verfahrensrechtliche Zulässigkeit, nicht aber die faktische Korrektheit in Frage gestellt und sich implizit sogar auf diese Feststellung gestützt, indem sie im Beschwerdeverfahren auf der Behauptung beharrte, daß die am

given specific geometry, in specific magnitudes of currents and specific positions of conductors in the screen and, in the judgment of the board, it has not been plausibly demonstrated that the same magnitudes and positions would result from following the teaching of E2. In particular it cannot be assumed that because E2 aspires to produce a screen which "at least partly compensates for an external magnetic stray field of the first magnet" (E2, page 2, lines 9 to 10), using a completely different mathematical design rule involving the field strengths and cross-sections of the first and second coils (ibid, lines 22 to 37), that the currents and wire positions and magnetic fields in the screen thus produced would be substantially identical with those existing in a screen as specified in claim 3 of the opposed patent. On the contrary, the evidence filed by the proprietor on appeal – which has not been challenged by the opponent – shows a significantly different external field for the two screens. In the view of the board, the external magnetic field produced by the screen in use is an apparatus feature which is capable of distinguishing the claimed screen from a prior art screen and the evidence on file suggests plausibly that it does so in fact.

7. Claim 14

7.1 Novelty over D1 (Article 54(3) EPC)

Although the opponent in his submissions on appeal challenged the procedural regularity of the opposition division finding that claim 14 of the opposed patent was entitled to a priority date of 19 June 1986, he has not challenged the factual correctness of this finding and indeed relies implicitly on this finding in continuing to contend, on appeal, that D1, published on 12 August 1987 and claiming priority of 6 February 1986,

l'approximation d'un champ magnétique pratiquement égal à zéro que l'on obtient du côté de l'écran opposé à la bobine électrique (approximation la plus proche possible de zéro sur une région la plus grande possible). La mise en oeuvre de l'étape de calcul selon la revendication 1 permettra d'obtenir, pour une géométrie particulière donnée, des courants d'amplitudes spécifiques et des positions spécifiques de conducteurs dans l'écran et, de l'avis de la Chambre, il n'a pas été montré de manière plausible que l'on pouvait obtenir les mêmes amplitudes et les mêmes positions en suivant l'enseignement du document E2. Ainsi, ce n'est pas parce que dans le document E2 on cherche à obtenir un écran qui "compense au moins en partie un champ de dispersion magnétique externe provenant du premier aimant" (E2, page 2, lignes 9 à 10), en appliquant pour ce faire une règle de conception mathématique complètement différente faisant intervenir les forces des champs et les coupes transversales de la première et de la seconde bobine (ibid., lignes 22 à 37), qu'il peut être considéré que les courants et les positions des fils ainsi que les champs magnétiques dans l'écran ainsi obtenu seraient pratiquement identiques à ceux d'un écran selon la revendication 3 du brevet en litige. Au contraire, les preuves que le titulaire du brevet a produites dans le cadre de la procédure de recours – et qui n'ont pas été contestées par l'opposant – montrent que le champ magnétique externe diffère très nettement de celui produit par l'écran selon le document E2. La Chambre estime que le champ magnétique externe produit par l'écran utilisé constitue une caractéristique de dispositif qui permet de distinguer l'écran revendiqué d'un écran appartenant à l'état de la technique, et les éléments de preuve ressortant du dossier tendent à montrer de façon plausible que tel est bien le cas en l'espèce.

7. La revendication 14

7.1 Nouveauté par rapport au document D1 (article 54(3) CBE)

Dans l'argumentation qu'il a développée au stade du recours, l'opposant a contesté, du point de vue de la régularité de la procédure, la conclusion de la division d'opposition selon laquelle la revendication 14 du brevet qu'il attaquait devait se voir attribuer comme date de priorité le 19 juin 1986. Il n'a toutefois pas contesté que c'est là une conclusion correcte au niveau des faits, et il en tire même implicitement argument pour conti-

12. August 1987 veröffentlichte Entgegenhaltung D1, die eine Priorität vom 6. Februar 1986 beansprucht, gemäß Artikel 54 (3) EPÜ neuheits-schädlich für den Gegenstand des Anspruchs 14 sei. Diese Behauptung wurde in Nummer 4 a) der angefochtenen Entscheidung widerlegt; die Kammer hat dem nichts hinzuzufügen.

7.2 Neuheit – Artikel 54 (2) EPÜ

Die in Nummer 4 a) ii) der angefochtenen Entscheidung enthaltene Begründung dafür, daß der Gegenstand von Anspruch 14 gegenüber allen vorveröffentlichten Dokumenten in der Akte neu ist, wurde im Beschwerdeverfahren nicht in Frage gestellt. Die Kammer sieht ebenfalls keinen Grund, von dieser Feststellung abzugehen.

7.3 Erfindersche Tätigkeit

Das Argument der Einsprechenden im Beschwerdeverfahren, der Gegenstand des Anspruchs 14 sei nicht erfindersche, wenn man E2 und D2 miteinander kombiniere, wurde in der angefochtenen Entscheidung unter Nummer 4 b) ebenfalls im großen und ganzen widerlegt. Der Gedanke, daß es ein naheliegender Wunsch war, ein zweispuliges Abschirmsystem so zu konstruieren, daß die Schwächung des Feldes innerhalb der inneren Abschirmung vermieden wird, überzeugt die Kammer nicht, da – wie es in der angefochtenen Entscheidung a. a. O. heißt – diese Schwächung in D2 als faktische Gegebenheit hingenommen wird (D2, Absatz auf Seite 7 und 8). Im übrigen ist der Verweis der Einsprechenden auf "mehrere Abschirmspulen" in der Zusammenfassung von D2 etwas irreführend. Im Sprachgebrauch von D2 ist der "erste Spulensatz" der Spulensatz, der das gewünschte Feld im Arbeitsvolumen erzeugt, während der "zweite Spulensatz" der einzige Satz von Abschirmspulen in einer dreispuligen Maxwell-Konfiguration ist (D2, Seite 7 letzter Absatz). Nach Ansicht der Kammer gibt die Abschirmfunktion dieser drei Spulen, die axial in einem gleichmäßigen Abstand zum Maxwell-Triplett der Hauptfeldspulen angeordnet sind, keinen Hinweis auf eine Konfiguration, in der eine Abschirmspule in einer anderen Abschirmspule angeordnet ist, wie in Anspruch 14 spezifiziert.

destroys the novelty of the subject-matter of claim 14 by virtue of Article 54(3) EPC. This contention was refuted at point 4(a) of the decision under appeal and the board has nothing to add to this refutation.

7.2 Novelty – Article 54(2) EPC

The reason given in the decision under appeal at point 4(a)(ii) for regarding the subject-matter of claim 14 as new over all pre-published documents on file has not been challenged on appeal. Neither does the board see any reason to disagree with this finding.

7.3 Inventive step

The opponent's argument on appeal that, having regard to a combination of E2 and D2, the subject-matter of claim 14 does not involve an inventive step has also largely been refuted in the decision under appeal at point 4(b). The notion that it was an obvious desideratum to construct a two-coil screening system in such a way that the reduction of the field within the inner screen is avoided does not persuade the board in view of the fact that, as pointed out in the decision under appeal, *ibid*, in D2 this reduction was accepted as a given fact (D2, paragraph bridging pages 7 and 8). Further, the opponent's reference to "more than one screening coil" in the abstract of D2 is somewhat misleading. In the terminology of D2 the "first set of coils" is the set of coils producing the desired field in the working volume while the "second set of coils" is the single set of screening coils in a three-coil Maxwell configuration (D2, page 7, last paragraph). In the judgment of the board, the screening function of these three axially mutually spaced coils vis-à-vis the Maxwell triple of main field coils does not provide any suggestion in the direction of a configuration of one screening coil located inside another as specified in claim 14.

nuer à affirmer, au stade du recours, que le document D1, publié le 12 août 1987 et revendiquant la priorité du 6 février 1986, fait obstacle à la nouveauté de l'objet de la revendication 14, ceci en vertu de l'article 54(3) CBE. Cette affirmation est réfutée au point 4 a) de la décision attaquée, et la Chambre n'a rien à ajouter à ce sujet.

7.2 Nouveauté – article 54(2) CBE

Le motif que la division d'opposition avait avancé au point 4 a) (ii) de la décision attaquée lorsqu'elle avait décidé de considérer l'objet de la revendication 14 comme nouveau par rapport à tous les documents publiés antérieurement qui avaient été joints au dossier n'a pas été contesté lors du recours. La Chambre ne voit, quant à elle, aucune raison de contester la conclusion à laquelle est parvenue la division d'opposition.

7.3 Activité inventive

Au stade du recours, l'opposant a fait valoir que par rapport aux documents E2 et D2 considérés en combinaison, l'objet de la revendication 14 était dénué d'activité inventive. Cet argument avait lui aussi été réfuté en grande partie au point 4 b) de la décision attaquée. La Chambre n'est pas convaincue qu'il était évident de chercher à construire un système écran à deux bobines, de manière à éviter la réduction du champ à l'intérieur de l'écran interne. En effet, comme l'indiquait la décision attaquée au point 4b), il était considéré dans le document D2 que cette réduction constituait un fait (document D2, paragraphe allant du bas de la page 7 au début de la page 8). En outre, dans l'abrégé du document D2, l'expression "plus d'une bobine écran" citée par l'opposant prête quelque peu à confusion. Dans la terminologie utilisée dans le document D2, le "premier jeu de bobines" est la série de bobines engendrant le champ désiré dans le volume d'imagerie, tandis que le "second jeu de bobines" désigne l'ensemble unique de bobines écrans dans une configuration Maxwell à trois bobines (document D2, page 7, dernier paragraphe). De l'avis de la Chambre, la fonction d'écran que ces trois bobines coaxiales espacées les unes les autres exercent par rapport à la configuration de Maxwell à trois bobines produisant le champ principal ne suggère nullement une configuration avec une seule bobine écran placée à l'intérieur d'une autre, comme le précise la revendication 14.

8. Die Kammer vertritt die Auffassung, daß das entsprechend dem einzigen Antrag geänderte Patent und die ihm zugrunde liegende Erfindung die Erfordernisse des EPÜ erfüllen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde der Einsprechenden wird als unzulässig zurückgewiesen.
2. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
3. Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent in folgender Fassung in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten:

Ansprüche: Anspruch 1 wie in der mündlichen Verhandlung vom 5. September 2000 eingereicht; Ansprüche 2 bis 15 in der Fassung der Patentschrift;

Beschreibung: Seiten 2 und 4 bis 23 in der Fassung der Patentschrift, Seite 3 wie in der mündlichen Verhandlung vom 5. September 2000 eingereicht;

Zeichnungen: Figuren 1 bis 38 der Patentschrift.

8. In the view of the board the patent, as amended in accordance with the single request, and the invention to which it relates meet the requirements of the EPC.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The opponent's appeal is rejected as inadmissible.
2. The decision under appeal is set aside.
3. The case is remitted to the department of first instance with the order to maintain the patent in amended form in the following version:

Claims: 1 as filed in the oral proceedings on 5 September 2000; 2 to 15 of the patent specification.

Description: pages 2 and 4 to 23 of the patent specification, page 3 as filed in the oral proceedings on 5 September 2000;

Drawings: Figures 1 to 38 of the patent specification.

8. La Chambre estime que le brevet tel que modifié conformément à l'unique requête, ainsi que l'invention sur laquelle il porte satisfont aux conditions requises par la CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Le recours formé par l'opposant est rejeté comme irrecevable.
2. La décision attaquée est annulée.
3. L'affaire est renvoyée devant la première instance, à charge pour celle-ci de maintenir le brevet sous une forme modifiée, dans le texte suivant :

Revendications : revendication 1 telle que déposée lors de la procédure orale du 5 septembre 2000 ; revendications 2 à 15 du fascicule de brevet.

Description : page 2 et pages 4 à 23 du fascicule de brevet, page 3 telle que déposée lors de la procédure orale du 5 septembre 2000.

Dessins : figures 1 à 38 du fascicule de brevet.

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 28. Mai 2001 über den Internet-Zugang zum Europäischen Patentregister Online

Im Rahmen von *epoline*[®] hat das EPA seine Dienstleistungen auf dem Gebiet der Patentinformation erweitert und **über das Internet** einen weiteren Zugang zum Europäischen Patentregister Online¹ eingerichtet.

Unter der Adresse

www.european-patent-office.org/register

können sich die Benutzer des europäischen Patentsystems ab sofort über Verfahrensdaten zu europäischen Patentanmeldungen und Patenten sowie zu allen PCT-Anmeldungen, in denen das EPA bestimmt ist, unterrichten.

Das Europäische Patentregister Online (nachstehend Online-Register genannt) enthält die Daten aller veröffentlichten europäischen und internationalen Anmeldungen, in denen das EPA bestimmt ist. Es gibt darüber hinaus einen Überblick über den Verlauf des Anmeldeverfahrens. Zu jeder Anmeldung werden neben den bibliographischen Daten die Verfahrensdaten vom Zeitpunkt der Veröffentlichung bis zur Erteilung des Patents und gegebenenfalls die Daten des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens veröffentlicht.

Die im Online-Register verfügbaren Daten umfassen neben den im europäischen Patentregister eingetragenen Daten (Art. 127 EPÜ, R. 92 EPÜ) weitere Anmeldungs- und Verfahrensdaten, die bisher nur über das EPIDOS-Register zugänglich waren. Soweit die Daten nicht Bestandteil des Europäischen Patentregisters sind, werden sie nicht gemäß Artikel 129, Buchstabe a) EPÜ im Europäischen Patentblatt veröffentlicht.

¹ Der Zugang über EPIDOS X.25-Version (vgl. ABI. EPA 1997, 381, 576; ABI. EPA 1998, 95; PCT-Newsletter 2/2000, 4) bleibt bis auf weiteres erhalten.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice from the European Patent Office dated 28 May 2001 about Internet access to the Online European Patent Register

As part of its *epoline*[®] project, the Office has expanded its patent information services to include access to the Online European Patent Register¹ **via the Internet**.

Users of the European patent system can now access the Online European Patent Register (hereinafter referred to as the "Online Register") for procedural data on European patents and patent applications, as well as all PCT applications designating the EPO, under

www.european-patent-office.org/register

The Online Register contains data on all published European patent applications and international applications designating the EPO. As well as this bibliographic data, it also provides information about the grant procedure and the legal status of individual applications, from the date of publication to the grant of the patent, and about any opposition or appeal proceedings.

In addition to the data entered in the European Patent Register (Article 127, Rule 92 EPC), the Online Register also includes application and procedural data previously only accessible by way of the EPIDOS Register. Any data which are not part of the European Patent Register are not published in the European Patent Bulletin under Article 129(a) EPC.

¹ Access via the EPIDOS X.25 version (see OJ EPO 1997, 381, 576; OJ EPO 1998, 95; PCT-Newsletter 2/2000, 4) will continue to be available until further notice.

COMMUNICATION DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 28 mai 2001, relatif à l'accès en ligne au Registre européen des brevets via l'Internet

Dans le cadre d'*epoline*[®], l'OEB a étendu ses services dans le domaine de l'information brevets et a mis en place un nouvel accès en ligne au Registre européen des brevets **via l'Internet**¹.

Sous l'adresse

www.european-patent-office.org/register

les utilisateurs du système du brevet européen peuvent s'informer dès à présent des données concernant la procédure relative aux demandes de brevet européen et aux brevets européens, ainsi que sur toutes les demandes PCT désignant l'OEB.

Le Registre européen des brevets en ligne (dénommé ci-dessous Registre en ligne) contient les données de toutes les demandes européennes et internationales publiées, dans lesquelles l'OEB est désigné. Il donne également un aperçu du déroulement de la procédure de dépôt. Sont publiées pour chaque demande, outre les données bibliographiques, les données relatives à la procédure depuis la publication de la demande jusqu'à la délivrance du brevet ainsi que, le cas échéant, les données concernant les oppositions et les recours.

Les données disponibles dans le Registre en ligne comprennent non seulement les informations figurant dans le Registre (art. 127 et règle 92 CBE), mais aussi d'autres données relatives à la demande et à la procédure, auxquelles seul le registre d'information EPIDOS donnait accès jusqu'à présent. Ne faisant pas partie intégrante du Registre européen des brevets, les données ne sont pas publiées dans le Bulletin européen des brevets conformément à l'article 129 a) CBE.

¹ L'accès via EPIDOS, version X.25, (cf. JO OEB 1997, 381, 576 ; JO OEB 1998, 95 ; PCT-Newsletter 2/2000, 4) est pour l'instant maintenu.

Als weiteren Vorteil gegenüber EPIDOS (X.25-Version) bietet dieser Service die Möglichkeit, anhand folgender Suchkriterien zu recherchieren:

- Veröffentlichungstag
- Prioritätstag
- Anmeldetag
- Erfinder
- Einsprechender
- Vertreter

Bei der Abfrage des Online-Registers bietet sich durch einen Hyperlink zu *esp@cenet*[®] zusätzlich die Möglichkeit, über die Veröffentlichungsnummer die im Recherchenbericht, im Prüfungs- und im Einspruchsverfahren zitierten und veröffentlichten Patentdokumente einzusehen.

Einzelheiten über den Inhalt des Online-Registers sind der online zugänglichen Hilfefunktion zu entnehmen.

Für die Abfrage des Online-Registers über das Internet werden keine Gebühren erhoben.

Das Online-Register ist in der Regel rund um die Uhr verfügbar, bis auf eine kurze Unterbrechung zur Aktualisierung der Daten zwischen 5.00 Uhr und 5.05 Uhr MEZ.

Telefonische Auskünfte zum Europäischen Patentregister Online erteilt der *epoline*[®]-Kundendienst:

epoline[®]-Kundendienst
Europäisches Patentamt
Patentlaan-2 NL – 2288 EE Rijswijk
Tel.: (+31-70) 340 4500
Fax: (+31-70) 340 4600
E-Mail: epoline@epo.org
Internet: www.epoline.org

Die Öffnungszeiten des *epoline*[®]-Kundendienstes sind momentan: Montag bis Freitag von 08.00–18.00 Uhr.

Die Benutzerunterstützung erfolgt in den drei Amtssprachen des EPA (deutsch, englisch, französisch).

The Online Register has a further advantage over EPIDOS (X.25 version) in that it can be searched using the following search criteria:

- Date of publication
- Priority date
- Filing date
- Inventor
- Opponent
- Representative

It also has a hyperlink to *esp@cenet*[®] which will enable users, with the aid of the publication number, to inspect published patent documents cited in search reports and examination or opposition proceedings.

More details about the content of the Online Register are available from the online help function.

Access to the Online Register via the Internet is free of charge.

The Online Register is normally available 24 hours a day, except for a short break between 05.00 and 05.05 hrs CET to refresh the data.

Information from the Online European Patent Register can be obtained by telephone from *epoline*[®] Customer Services:

epoline[®] Customer Services
European Patent Office
Patentlaan-2 NL – 2288 EE Rijswijk
Tel.: (+31-70) 340 4500
Fax: (+31-70) 340 4600
e-mail: epoline@epo.org
Internet: www.epoline.org

epoline[®] Customer Services can be contacted from Monday to Friday, 08.00 to 18.00 hrs.

User support is available in the EPO's three official languages (English, French and German).

Ce service présente un autre avantage par rapport à EPIDOS (version X.25), en ce sens qu'il offre la possibilité de rechercher en utilisant les critères suivants :

- Date de publication
- Date de priorité
- Date de dépôt
- Inventeur
- Opposant
- Représentant

Au cours de la recherche dans le Registre en ligne, il est également possible d'activer un hyperlien vers *esp@cenet*[®] et ainsi, grâce au numéro de publication, de consulter les documents brevet cités et publiés dans le rapport de recherche ainsi que lors des procédures d'examen et d'opposition.

La fonction d'aide en ligne fournit des informations sur le contenu du Registre en ligne.

Aucune taxe n'est prélevée pour l'utilisation du Registre en ligne via l'Internet.

Le Registre en ligne est généralement accessible 24 heures sur 24, avec une courte interruption, entre 5 h 00 et 5 h 05 (heure d'Europe centrale), destinée à actualiser les données.

Le service clientèle *epoline*[®] fournit par téléphone des renseignements sur le Registre européen des brevets en ligne :

Service clientèle *epoline*[®]
Office européen des brevets
Patentlaan-2 NL – 2288 EE Rijswijk
Tél.: (+31-70) 340 4500
Fax: (+31-70) 340 4600
e-mail : epoline@epo.org
Internet : www.epoline.org

Le service clientèle *epoline*[®] est actuellement ouvert du lundi au vendredi, entre 8 h 00 et 18 h 00.

L'assistance aux utilisateurs est fournie dans les trois langues officielles de l'OEB (allemand, anglais et français).

CDS – Das Projekt "Client Database Systems"

Um die Kommunikation mit den Benutzern sowie die Qualität und Effizienz seiner Dienstleistungen zu verbessern, gestaltet das EPA einige seiner Patentverwaltungssysteme neu. In diesem Zusammenhang wurde auch das Projekt "Client Database Systems" (CDS) in die Wege geleitet.

CDS hat zwei Hauptziele: erstens soll eine zuverlässige, zentral abrufbare Quelle für standardisierte Informationen über Verfahrensbeteiligte und sonstigen Kunden geschaffen werden; zweitens soll die Erfassung von Verfahrensstandsdaten für die weitere Verarbeitung in den entsprechenden Systemen des EPA rationalisiert werden. Zur Verwirklichung dieser Ziele sind technische Lösungen alleine nicht ausreichend, sondern es sind auch organisatorische Maßnahmen erforderlich.

Zu diesen organisatorischen Maßnahmen gehört die Standardisierung von Kundendaten und die Verbesserung ihrer Genauigkeit. Im Laufe der Jahre sind bei der Einreichung von Anmeldungen vielfach unterschiedliche Fassungen der Firmenbezeichnung oder der Adresse verwendet worden. Auch wenn die Abweichungen zum Teil nur geringfügig waren, hat dies bei der Erfassung in den Datenbanken jeweils zu einem Neueintrag geführt. Um Mehrfachregistrierungen und andere Datenfehler künftig zu vermeiden, werden nun detaillierte Anweisungen für das Dateneingabepersonal ausgearbeitet. Zur Vereinheitlichung der Daten werden juristische Personen unter ihrer amtlichen Bezeichnung registriert, und das gesamte Adreßformat entspricht dem Weltpostvertrag und den nationalen Normen.

In einem ersten Schritt wird das EPA demnächst die in Datenbanken gespeicherten Angaben über die Firmenbezeichnungen und Adressen der Anmelder überprüfen, dann die Anmelder über den in CDS vorgeordneten standardisierten Eintrag informieren und künftig den CDS-Eintrag in allen Entscheidungen, Bescheiden und Mitteilungen verwenden, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes beantragt wird.

CDS – the Client Database Systems project

To improve communications with users, and the quality and efficiency of our services generally, the EPO is redesigning some of its patent administration systems. One consequence of this has been the launch of the Client Database Systems (CDS) project.

CDS has two main goals. Firstly, to provide a centrally accessible source of reliable standardised information on procedural and non-procedural clients. Secondly, to streamline the initial capture of procedural data for further processing in the appropriate EPO systems. To achieve these goals, technical solutions alone are not enough; organisational measures too are required.

One such measure is to standardise our client data and improve its accuracy. Over the years, firms have often filed applications under different names and addresses, with even slight discrepancies leading to a new entry in our databases. To avoid duplicates and other data errors in future, detailed instructions for our data-entry staff are being prepared. In this exercise – intended merely to ensure data standardisation – legal entities will be registered under their official designations and the overall address format will be in line with the Universal Postal Union Convention and with national standards.

As a first step, we shall shortly be going through our databases and checking the name and address data of our applicants. We shall then inform them of their standardised CDS entry, and use it in all future decisions, communications and notices unless expressly requested to use something else.

CDS – Le projet "Client Database Systems"

En vue d'améliorer la communication avec les utilisateurs ainsi que la qualité et l'efficacité de ses services, l'OEB procède à une réorganisation de ses systèmes d'administration des brevets, ce qui se traduit, entre autres, par le lancement du projet "Client Database Systems" (CDS).

Avec CDS, l'Office vise deux objectifs principaux. En premier lieu, fournir une source d'information à accès centralisé contenant des données normalisées et fiables sur les clients concernés ou non par une procédure. En second lieu, rationaliser la saisie initiale des données sur la procédure en vue de leur traitement ultérieur par les systèmes appropriés de l'OEB. Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de compléter les solutions techniques par des mesures d'ordre organisationnel.

L'une des mesures qui ont été prises vise à normaliser et à améliorer l'exactitude des données clients. Au cours des années, il est souvent arrivé que des sociétés déposent des demandes comportant une raison sociale ou une adresse différente. Même si ces différences étaient parfois minimes, elles ont entraîné à chaque fois un nouvel enregistrement dans les bases de données. Afin d'éviter les doublons et autres erreurs entachant les données, des instructions détaillées destinées au personnel chargé de la saisie des données sont en cours d'élaboration. Pour cette opération, qui est simplement destinée à uniformiser les données, les entités juridiques seront enregistrées sous leur désignation officielle et le format d'adresse général sera conforme aux dispositions de la Convention de l'Union postale universelle et aux normes nationales.

Dans un premier temps, l'OEB contrôlera prochainement dans ses bases de données la raison sociale et l'adresse des demandeurs, informera les demandeurs des enregistrements normalisés tels qu'entrés dans CDS et, sauf instructions contraires de leur part, utilisera à l'avenir ces enregistrements dans toutes ses décisions et notifications.

Bei Namensänderung eines Anmelders oder einer Übertragung von Rechten bleiben die einschlägigen Rechtsvorschriften anwendbar.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an den *epoline*[®]-Kundendienst:

E-Mail: epoline@epo.org
Tel.: +31 70 340 4500
Fax: +31 70 340 4600
Website: www.epoline.org

Please note that in case of a change of name by an applicant, or a transfer of rights, the relevant procedural rules remain applicable.

Should you have further questions, please contact *epoline*[®] Customer Services:

e-mail: epoline@epo.org
tel.: +31 70 340 4500
fax: +31 70 340 4600
website: www.epoline.org

Nous attirons votre attention sur le fait qu'en cas de modification du nom d'un demandeur ou d'un transfert de droits, les règles de procédure pertinentes restent applicables.

Pour toutes questions, veuillez contacter le service clientèle *epoline*[®] :

courrier électronique : epoline@epo.org
tél. : +31 70 340 4500
télécopie : +31 70 340 4600
internet : www.epoline.org

VERTRETUNG

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

REPRESENTATION

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

REPRESENTATION

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

BE Belgien / Belgium / Belgique**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Landolt, Gerrit Franciscus (NL)
Devgen NV
Intellectual Property
Technologiapark 9
B-9052 Zwijnaarde

CH Schweiz / Switzerland / Suisse**Änderungen / Amendments / Modifications**

Dimper, Dieter (DE)
ALSTOM (Schweiz) AG
Intellectual Property CHSP
Haselstrasse 16/699, 5. Stock
CH-5401 Baden

Liebe, Rainer (DE)
ALSTOM (Schweiz) AG
Intellectual Property CHSP
Haselstrasse 16/699, 5. Stock
CH-5401 Baden

Pöpper, Evamaria (DE)
ALSTOM (Schweiz) AG
Intellectual Property CHSP
Haselstrasse 16/699, 5. Stock
CH-5401 Baden

Simmons, John Murray (GB)
Givaudon Dübendorf Ltd
Patent Department
Ueberlandstrasse 138
CH-8600 Dübendorf

Löschungen / Deletions / Radiations

Gäbel, Walter (DE) - R. 102(1)
Wingertstrasse 17
CH-8542 Wiesendangen

Gehrig, Peter (CH) - R. 102(2)a
A. Braun Braun Héritier Eschmann AG
Patentanwälte VSP
Holbeinstrasse 36-38
Postfach 160
CH-4003 Basel

CY Zypern / Cyprus / Chypre**Löschungen / Deletions / Radiations**

Christodoulou, George (CY) - R. 102(1)
Chrysses Demetriades & Co.
284 Arch. Makarios III Avenue
Fortuna Court, Block B
CY-3105 Limassol

DE Deutschland / Germany / Allemagne**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Zetterer, Gerd (DE)
Braun GmbH
Patentabteilung
Frankfurter Straße 145
D-61476 Kronberg

Änderungen / Amendments / Modifications

Baumgärtel, Gunnar (DE)
Patentanwälte
Maikowski & Ninnemann
Kurfürstendamm 54-55
D-10707 Berlin

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

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

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

Bröseke, Eribert (DE)
Patentanwälte
Maikowski & Ninnemann
Kurfürstendamm 54-55
D-10707 Berlin

Dahlkamp, Heinrich-Leo (DE)
ThyssenKrupp Technologies AG
VRP Patente
Am Thyssenhaus 1
D-45128 Essen

Gross, Felix (DE)
Patentanwälte
Maikowski & Ninnemann
Kurfürstendamm 54-55
D-10707 Berlin

Hamm, Volker (DE)
Maiwald Patentanwalts-GmbH
Postfach 11 34 17
D-20434 Hamburg

Hemmelmann, Klaus (DE)
Coperion Waeschle GmbH & Co. KG
Patentwesen
Niederbieger Straße 9
D-88250 Weingarten

Kahlhöfer, Hermann (DE)
Kahlhöfer Neumann Heilein
Patentanwälte
Karlstraße 76
D-40210 Düsseldorf

Kunze, Klaus (DE)
Voith Paper Holding GmbH & Co. KG
Abteilung zjp
Sankt Pöltener Straße 43
D-89522 Heidenheim

Maikowski, Michael (DE)
Patentanwälte
Maikowski & Ninnemann
Kurfürstendamm 54-55
D-10707 Berlin

Manke, Lars (DE)
Uexküll & Stolberg
Patentanwälte
Thomas-Wimmer-Ring 9
D-80539 München

Moldenhauer, Herbert (DE)
Carl Freudenberg
Patente und Marken
Höhner Weg 2-4
D-69465 Weinheim

Müller, Wolfram Hubertus (DE)
Patentanwälte
Maikowski & Ninnemann
Kurfürstendamm 54-55
D-10707 Berlin

Neumann, Ditmar (DE)
Kahlhöfer Neumann Heilein
Patentanwälte
Karlstraße 76
D-40210 Düsseldorf

Ninnemann, Detlef (DE)
Patentanwälte
Maikowski & Ninnemann
Kurfürstendamm 54-55
D-10707 Berlin

Nöth, Heinz (DE)
Eisenführ, Speiser & Partner
Arnulfstraße 25
D-80335 München

Olbricht, Gerhard (DE)
Degussa AG
Intellectual Property Management
Patente-Marken, Standort Marl
Bau 1042 - PB 15
D-45764 Marl

Schulz, Manfred (DE)
Ackerstraße 43 a
D-06780 Zörbig

Schulze, Peter (DE)
Rosentalgasse 9
D-04105 Leipzig

Schwarz, Klaus-Jürgen (DE)
Patentanwalt
Dipl.-Ing. Klaus-Jürgen Schwarz
Rondorfer Straße 5 a
D-50968 Köln

Löschungen / Deletions / Radiations

Buczor, Monika (DE) - R. 102(1)
Landjägerstraße 4
D-12555 Berlin

Depmeyer, Lothar (DE) - R. 102(2)a
Auf der Höchte 30
D-30823 Garbsen

Heidenreich, Peter (DE) - R. 102(1)
Leipziger Straße 225
D-01139 Dresden

Hennicke, Albrecht (DE) - R. 102(1)
Patentanwälte
Buschhoff Hennicke Vollbach
Postfach 19 04 08
D-50501 Köln

Oesker, Johanna (DE) - R. 102(1)
Lüdemannsweg 8
D-45894 Gelsenkirchen-Buer

Schmidt, Peter (DE) - R. 102(1)
Kodak Aktiengesellschaft
Patentabteilung
D-70324 Stuttgart

DK Dänemark / Denmark / Danemark**Änderungen / Amendments / Modifications**

Lindgaard, Harry (DK)
Holme Patent A/S
Vesterbrogade 20
DK-1620 Copenhagen

ES Spanien / Spain / Espagne**Änderungen / Amendments / Modifications**

Aracil Merono, Ignacio (ES)
C/ M.a de Molina, 22 bajo dcha
E-28006 Madrid

Asensio Fernandez-Castanys, Trinidad (ES)
C/ Francisco Gervás, 11-3 D
E-28020 Madrid

FI Finnland / Finland / Finlande**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Söderman, Päivi Karin Lisbeth (FI)
Innopat Ltd
(Tekniikantie 21)
P.O. Box 556
FIN-02151 Espoo

Änderungen / Amendments / Modifications

Ansala, Jyrki Matti (FI)
Ahlstrom Karhula Services Ltd
Intellectual Property Department
P.O. Box 18
FIN-48601 Karhula

FR Frankreich / France**Änderungen / Amendments / Modifications**

Gallochat, Alain (FR)
Ministère de la Recherche
Direction de la Technologie
1, rue Descartes
F-75231 Paris

Martin, Didier Roland Valéry (FR)
Cabinet Didier Martin
50, chemin des Verrières
F-69260 Charbonnières les Bains

Ilgart, Jean-Christophe (FR)
Brevalax
3, rue du Docteur Lancereaux
F-75008 Paris

Rochard, Jean-Claude (FR) - R. 102(1)
79, Route du Mont Veyrier
F-74290 Veyrier du Lac

Löschungen / Deletions / Radiations**GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Chung, Hsu Min (MY)
BP International Limited
Patents & Agreements
Chertsey Road
GB-Sunbury-on-Thames TW16 7LN

Baldwin, Mark (GB)
R.G.C. Jenkins & Co
26 Caxton Street
GB-London SW1H 0RJ

Khoo, Chong-Yee (SG)
D Young & Co
Briton House
Briton Street
GB-Southampton SO14 3EB

Brown, Andrew Stephen (GB)
Reckitt Benckiser plc
Group Patents Department
Dansom Lane
GB-Hull, East Riding Yorks. HU8 7DS

Änderungen / Amendments / Modifications

Andrews, Arthur Stanley (GB)
Reddie & Grose
Daedalus House
Station Road
GB-Cambridge CB1 2RE

Burrington, Alan Graham Headford (GB)
Atkinson Burrington
27-29 President Buildings
President Way
GB-Sheffield S4 7UR

Atkinson, Ralph (GB)
Atkinson Burrington
27-29 President Buildings
President Way
GB-Sheffield S4 7UR

Cage, John David (GB)
Dyson Limited
Intellectual Property Department
Tetbury Hill
GB-Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP

Davis, Richard Jolyon Harold (GB)
Chambers of
Jonathan Rayner James QC
5 New Square
Lincoln's Inn
GB-London WC2A 3RJ

Hartwell, Ian Peter (GB)
Maguire Boss
5 Crown Street
GB-St Ives, Cambridgeshire PE27 5EB

Maddison, Victoria Jayne (GB)
cf. Townsend, Victoria Jayne (GB)

Mays, Julie (GB)
23 Sheen Park
GB-Richmond, Surrey TW9 1UN

McCormack, Derek James (GB)
Motorola European
Intellectual Property Section
Law Department
Midpoint - Alencon Link
GB-Basingstoke, Hampshire RG21 7PL

Payne, Janice Julia (GB)
Siemens Shared Services Limited
Intellectual Property Department
Siemens House
Oldburry
GB-Bracknell, Berkshire RG12 8FZ

Richer, David Leonard (GB)
52 High Street
Grat Wilbraham
GB-Cambridge CB1 5JD

Smith, Gillian Ruth (GB)
Dyson Limited
Intellectual Property Department
Tetbury Hill
GB-Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP

Smith, Alistair James (GB)
7 Mill Close
Waltham
GB-Grimsby, S. Humberside DN37 0HH

Spaargaren, Jerome (NL)
Electronic Intellectual Property
P.O. 22593
GB-London W8 6YJ

Townsend, Victoria Jayne (GB)
Fry Heath & Spence
The Old College
53 High Street
GB-Horley, Surrey RH6 7BN

Williams, Paul Edwin (GB)
Ablett & Stebbing
Caparo House
101-103 Baker Street
GB-London W1M 1FD

Löschungen / Deletions / Radiations

Hildyard, Edward Martin (GB) - R. 102(1)
Fiveways Studios
130 Hollingbury Park Avenue
GB-Brighton, East Sussex BN1 7JP

Loughrey, Richard Vivian Patrick (GB) - R. 102(2)a)
Hughes Clark
114/118 Southampton Row
GB-London WC1B 5AA

GR Griechenland / Greece / Grèce

Löschungen / Deletions / Radiations

Coufakis-Catsikis, Stamatia (GR) - R. 102(1)
Coufakis, Coufakis-Catsikis
& Associates
11, Averof Street
GR-104 33 Athens

IT Italien / Italy / Italie

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Gulya's, Hajnalka (IT)
Marietti & Gislone e Trupiano S.r.l.
Via Larga, 16
I-20122 Milano

Löschungen / Deletions / Radiations

Coen Pirani, Franco (IT) - R. 102(1)
Via Marsala, 9
I-20121 Milano

Änderungen / Amendments / Modifications

Mauro, Marina Eliana (IT)
Zambon Group S.p.A.
Via Lillo del Duca, 10
I-20091 Bresso (Milano)

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

Änderungen / Amendments / Modifications

Bot, David Simon Maria (NL)
Nederlandsch Octrooibureau
Scheveningseweg 82
NL-2517 KZ Den Haag

Löschungen / Deletions / Radiations

Landolt, Gerrit Franciscus (NL) - cf. BE
Nederlandsch Octrooibureau
P.O. Box 29720
NL-2502 LS Den Haag

PT Portugal**Änderungen / Amendments / Modifications**

Magalhães Simões, José Raúl (PT)
José Raúl Simões e Associados, Lda.
Avenida Estados Unidos da América
No. 131, 7.o - C
P-1700-173 Lisboa

SE Schweden / Sweden / Suède**Änderungen / Amendments / Modifications**

Andrén, Bertil (SE)
Metso Paper Karlstad AB
Patent Department
Box 1014
Axel Johnsons väg 6
S-651 15 Karlstad

Bornegard, Annette (SE)
Gambro AB
P.O. Box 10101
S-220 10 Lund

Norin, Klas (SE)
Ericsson Microelectronics AB
Patent Department
S-164 81 Kista-Stockholm

Sundqvist, Hans (SE)
Metso Paper Sundsvall AB
Patents Department
S-851 94 Sundsvall

Löschungen / Deletions / Radiations

Söderman, Päivi Karin Lisbeth (FI) - cf. FI
Ericsson Radio Systems AB
Patent Support - Legal Matters
Radio Systems and Technology
S-164 80 Stockholm

Stolt, Lars C (SE) - R. 102(1)
L. A. Groth & Co. KB
P.O. Box 6107
S-102 32 Stockholm

TR Türkei / Turkey / Turquie**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Aksoy, Salih Tayfun (TR)
Salepçioğlu İşhani, No. 3/306
TR-35260 Kemeralti - Izmir

Akyol, Müserref (TR)
Ziya Gökalp Cad. No: 74/5
TR-06600 Kolej - Ankara

Barbur, Banu Nur (TR)
Deriş Patents &
Trademarks Agency Limited
Inebolu Sokak, 3 - Derya Han Kat: 5
Kabataş/Setüstü
TR-80040 Istanbul

Basaran, Cavit (TR)
Rasyonel Co. Ltd.
Bülten Sokak, No: 4/9
TR-06680 Kavaklıdere - Ankara

Berkkam, Ayfer (TR)
Şehit Adem Yavuz Sok. 8/22
Kizilay
TR-06440 Ankara

Bozkurt, Armağan Ebru (TR)
Cumhuriyet Bulvarı 180-4, Bais Apt.
TR-35220 Alsancak - Izmir

Büyükunal, Mehmet Gürcan (TR)
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: 7
Levent
TR-80640 Istanbul

Çalik, Güven (TR)
Istanbul Patent &
Trademark Consultancy Ltd.
Büyükdere Cad. Gün Apt. No: 26/16
Mecidiyeköy
TR-80290 Istanbul

Çan, Okan (TR)
Deriş Patents &
Trademarks Agency Limited
Inebolu Sokak, 3 - Derya Han Kat: 5
Kabataş/Setüstü
TR-80040 Istanbul

Çelebi, Arzu (TR)
Gençlik Caddesi 97/7
Anittepe
TR-06570 Ankara

Çoral, Nükhet Serra Yardimci (TR)
Deriş Patents &
Trademarks Agency Limited
Inebolu Sokak, 3 - Derya Han Kat: 5
Kabataş/Setüstü
TR-80040 Istanbul

Daldeniz, Elif (TR)
Deriş Patents &
Trademarks Agency Limited
Inebolu Sokak, 3 - Derya Han Kat: 5
Kabataş/Setüstü
TR-80040 Istanbul

Davarci, Hayriye (TR)
Adakale Sok. Kültür Han 32/20
TR-06420 Kizilay - Ankara

Dericioğlu, Ekin (TR)
Şehit Adem Yavuz Sok. 8/22
Kizilay
TR-06440 Ankara

- Dericioğlu, E. Korhan (TR)
Şehit Adem Yavuz Sok. 8/22
Kizilay
TR-06440 Ankara
- Dericioğlu, M. Kaan (TR)
Şehit Adem Yavuz Sok. 8/22
Kizilay
TR-06440 Ankara
- Deriş, M.N. Aydın (TR)
Deriş Patents &
Trademarks Agency Limited
İnebolu Sokak, 3 - Derya Han Kat. 5
Kabatış/Setüstü
TR-80040 İstanbul
- Dincer, Elif Türkan (TR)
Deriş Patents &
Trademarks Agency Limited
İnebolu Sokak, 3 - Derya Han Kat: 5
Kabatış/Setüstü
TR-80040 İstanbul
- Dündar, Kazim (TR)
Stock
Industrial Property Services A.S.
173 Büyükdere Caddesi
Levent
TR-80640 İstanbul
- Dündar, Tülin (TR)
Stock
Industrial Property Services A.S.
173 Büyükdere Cad.
Levent Plaza, Kat: 11
TR-80640 Levent - İstanbul
- Güzel, Musa (TR)
Atatürk Bulvarı No: 105/502
TR-06420 Kizilay, Ankara
- İslamoğlu, Mustafa (TR)
Atatürk Bulvarı No: 199-A/5
Kavaklıdere
TR-06680 Ankara
- Kalenderli, Berrin (TR)
Deriş Patents &
Trademarks Agency Limited
İnebolu Sokak, 3 - Derya Han Kat: 5
Kabatış/Setüstü
TR-80040 İstanbul
- Kayacan, Vildan (TR)
Portakal Çiçeđi Sok. 5/1
Asađı Ayrancı
TR-06690 Ankara
- Korkut, Nazlı Tuđba (TR)
Deriş Patents &
Trademarks Agency Limited
İnebolu Sokak, 3 - Derya Han Kat: 5
Kabatış/Setüstü
TR-80040 İstanbul
- Mutlu, Bigen (TR)
Rasyonel Co. Ltd
Bülten Sokak, No: 4/9
Kavaklıdere
TR-06680 Ankara
- Necef, Mehmet (TR)
Başçavuş Sokak
Evtaş İş Merkezi No: 43/3 D.7
TR-81320 Kadıköy, İstanbul
- Sevinç, Gürsen M. (TR)
Ziya Gökalp Cad. No: 74/5
TR-06600 Kolej, Ankara
- Sevinç, Cenk (TR)
Ziya Gokalp Cad. No: 74/5
TR-06600 Kolej, Ankara
- Sevinç, Seçil (TR)
Ziya Gökalp Cad. No: 74/5
TR-06600 Kolej, Ankara
- Seyithanođlu, M. Teoman (TR)
Atatürk Bulvarı, 199/A-12
Kavaklıdere
TR-06680 Ankara
- Sönmez, Asli (TR)
Maltepe Mahallesi, 98. Sok. No: 5
TR-35310 Güzelbahçe, İzmir
- Sönmez, Hikmet (TR)
Necatibey Cad. No: 22/5
TR-06440 Sıhhiye, Ankara
- Sönmez, Murat (TR)
Maltepe Mahallesi, 98. Sok. No: 5
TR-35310 Güzelbahçe, İzmir
- Ülgen, Burcu (TR)
Eminalipaşa Cad. Köknar Sok.
Dumankaya Sitesi No: 3/1
TR-81110 Küçükyalı, İstanbul
- Ünal, Ayse (TR)
Deriş Patents &
Trademarks Agency Limited
İnebolu Sokak, 3 - Derya Han Kat: 5
Kabatış/Setüstü
TR-80040 İstanbul
- Üstün, Dilek (TR)
İstanbul Patent &
Trademark Consultancy Limited
Büyükdere Cad. Gün Apt. 26/16
Mecidiyeköy
TR-80290 İstanbul
- Yavan, Nuriye (TR)
Paragon Danismanlık
Temsilcilik ve Ticaret A.S.
İller Sokak No: 24
Mebusevleri
TR-06700 Ankara
- Yavuzcan, Alev (TR)
Şehit Adem Yavuz Sok. 8/22
Kizilay
TR-06440 Ankara
- Yurtseven, M. Tuna (TR)
Tubay Danismanlık
Sađlık Sokak, 30
TR-06420 Yenisehir - Ankara

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

DE Deutschland

Urteil des Bundesgerichtshofs
vom 2. März 1999
(X ZR 85/96)*

Stichwort: "Spannschraube"

Artikel 69 EPÜ und Auslegungs-
protokoll
Artikel 70 EPÜ

Schlagwort: "Auslegung und Schutz-
bereich des (europäischen) Patents –
Auslegung nach Gesamthalt der
Patentschrift – Verständnis des Fach-
manns – Patentschrift als eigenes
Lexikon – Äquivalente Ausführungs-
form (verneint) – EP 0 319 521 – Aus-
legungsregeln"

Leitsätze

1. Bei der Auslegung eines europäi-
schen Patents ist nicht am Wortlaut
zu haften, sondern auf den techni-
schen Gesamtzusammenhang abzu-
stellen, den der Inhalt der Patent-
schrift dem Fachmann vermittelt.
Nicht die sprachliche oder logisch-
wissenschaftliche Bestimmung der
in der Patentschrift verwendeten
Begriffe ist entscheidend, sondern
das Verständnis des unbefangenen
Fachmanns.

2. Patentschriften stellen im Hinblick
auf die dort gebrauchten Begriffe
gleichsam ihr eigenes Lexikon dar.
Weichen diese vom allgemeinen
(technischen) Sprachgebrauch ab, ist
letztlich nur der aus der Patentschrift
sich ergebende Begriffsinhalt maß-
geblich.

3. Der Schutzbereich eines europäi-
schen Patents kann nicht auf Ausfüh-
rungsformen erstreckt werden, die
Ersatzmittel verwenden, die völlig
oder bis zu einem praktisch nicht
mehr erheblichen Umfang auf den
mit dem Patent erstrebten Erfolg
verzichten.

* Amtliche Leitsätze und Auszug aus den Gründen der
Entscheidung, die vollständig veröffentlicht sind in
Mitt. 1999, 304.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

DE Germany

Judgment of the Federal
Court of Justice (Bundes-
gerichtshof) of 2 March 1999
(X ZR 85/96)*

Headword: "Spannschraube"
(Clamping screw)

Article 69 EPC and the Protocol on its
Interpretation
Article 70 EPC

Keyword: "Interpretation and extent
of protection of a (European) patent
– interpretation according to the
overall content of the patent specifi-
cation – understanding of a person
skilled in the art – patent specifica-
tion as its own glossary – equivalent
embodiment (denied) – EP 0 319 521
– rules of interpretation"

Headnote

1. Interpreting a European patent
does not entail adhering strictly to
the wording, but rather considering
the overall context conveyed to a
person skilled in the art by the
content of the patent specification. It
is not the linguistic or logical defini-
tion of the terms used in the patent
specification which is decisive, but
rather how they would be under-
stood by an impartial person skilled
in the art.

2. As regards the terms used in them,
patent specifications constitute their
own kind of glossary. If those terms
deviate from the general (technical)
use of language, it is ultimately only
the connotation derived from the
patent specification which is decisive.

3. The extent of protection conferred
by a European patent cannot be
extended to embodiments using
alternative means which, either com-
pletely or to an extent which is no
longer of practical significance,
dispense with the success sought by
the patent.

* Official headnote and extract from the reasons for the
decision which are published in full in Mitteilungen
der deutschen Patentanwälte (Mitt.) 1999, 304.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

DE Allemagne

Arrêt du Bundesgerichtshof
(Cour fédérale de justice),
en date du 2 mars 1999
(X ZR 85/96)*

Référence : "Spannschraube" (vis de
serrage)

Article 69 CBE et son protocole inter-
prétatif
Article 70 CBE

Mot-clé : "Interprétation et portée du
brevet (européen) – interprétation
d'après l'ensemble du contenu du
fascicule de brevet – compréhension
par l'homme du métier – fascicule de
brevet constituant un lexique propre
– mode équivalent de réalisation
de l'invention (non) – brevet
EP 0 319 521 – règles d'interprétation"

Sommaire

1. Un brevet européen ne doit pas
être interprété à la lettre, mais par
référence au contexte technique
d'ensemble, tel qu'il ressort pour
l'homme du métier du contenu du
fascicule de brevet. Ce qui compte, ce
n'est pas la définition linguistique qui
a été donnée des expressions utili-
sées dans le fascicule de brevet, ou
leur définition dans la logique scienti-
fique, mais la compréhension qu'en a
un homme du métier dépourvu de
tout préjugé.

2. Les fascicules de brevet consti-
tuent par eux-mêmes un lexique pro-
pre des expressions qu'ils utilisent. Si
ces expressions sont utilisées dans
un sens différent de celui qu'elles
revêtent dans l'usage courant (dans
le domaine technique), la seule signi-
fication qu'il convient de retenir est
en définitive celle qui ressort du
fascicule de brevet.

3. La protection conférée par un bre-
vet européen ne peut être étendue à
des modes de réalisation de l'inven-
tion faisant appel à la place des
moyens selon l'invention à des
moyens qui conduisent à renoncer
soit totalement, soit dans une mesure
non négligeable dans la pratique au
résultat recherché par le titulaire du
brevet.

* Sommaire officiel et extrait des motifs de la décision
dont le texte intégral a été publié dans Mitt. 1999, 304.

Sachverhalt und Anträge

Die Klägerin ist ausschließliche Lizenznehmerin an dem europäischen Patent 0 319 521 (Klagepatent) (...).

Anspruch 1 des (...) Klagepatents lautet:

"Rohrschelle, bestehend aus einem ringförmigen Bügel (12) mit wenigstens einer Öffnung, die durch eine Spannschraube (10) schließbar ist, deren Fuß auf der einen Seite der Öffnung mit Gewindeeingriff gelagert und deren Kopf (24) auf der anderen Seite der Öffnung durch ein Loch (36) in einem am Bügel (12) angebrachten Flansch (20) hindurchführbar und festlegbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Kopf (24) der Spannschraube (10) mit Bezug auf deren Mittellängsachse axial durch das Loch (36) im Flansch (20) hindurchführbar ist und durch eine vor dem Spannen zwischen Kopf (24) und Flansch (20) eingeführte, mit einem am Ende offenen Langloch (40) ausgebildete Unterlegscheibe (38) gehalten ist." (...)

Summary of facts and submissions

The plaintiff is the exclusive licensee of European patent 0 319 521 (patent in dispute) (...).

Claim 1 of the (...) patent in dispute reads as follows:

"A pipe clamp comprising an annular strap (12) with at least one opening which can be closed by a clamping screw (10), the tip of which is mounted on one side of the opening by thread engagement and the head (24) of which on the other side of the opening can be passed through and located in a hole (36) in a flange (20) attached to the strap (12), characterised in that the head (24) of the clamping screw (10) can be passed axially, relative to its central longitudinal axis, through the hole (36) in the flange (20) and is retained by a washer (38) which is inserted between the head (24) and the flange (20) before tightening takes place and which is formed with a slot (40) open at one end." (...)

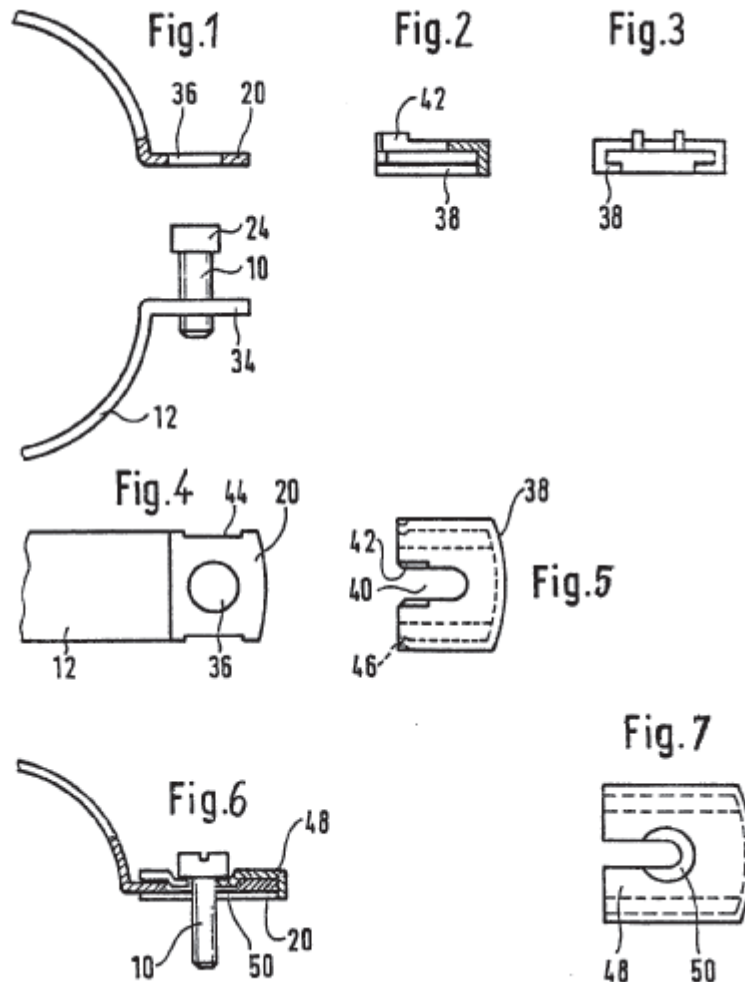
Exposé des faits et conclusions

La demanderesse est concessionnaire exclusive d'une licence accordée pour le brevet européen n° 0 319 521 (brevet en litige) (...).

La revendication 1 dudit brevet s'énonce comme suit :

Collier de serrage formé d'un étrier annulaire (12) avec au moins une ouverture, ce collier se fermant à l'aide d'une vis de serrage (10) dont l'extrémité est prévue du côté de l'ouverture muni du filetage et dont la tête (24) traverse de l'autre côté de l'ouverture un trou (36) d'une patte (20) de l'étrier (12) pour se fixer, collier caractérisé en ce que la tête (24) de la vis de serrage (10) traverse le trou (36) de la bride (20) axialement par rapport à l'axe longitudinal médian et est maintenue par une rondelle (38) à trous oblongs (40) ouverts à une extrémité, cette rondelle étant mise en place entre la tête (24) et la patte (20) avant le serrage.

EP 0 319 521 A2



Die Beklagte (...) vertreibt Rohrschellen (...). Für diese ist unter Berücksichtigung des Klagepatents 1993 das europäische Patent 0 471 989 erteilt worden. (...) Die Klägerin hat die Beklagte wegen Patentverletzung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (...) in Anspruch genommen.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Das Berufungsgericht hat (...) die Klage abgewiesen. Dagegen richtet sich die Revision der Klägerin, mit der sie die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils begehrt. Die Beklagte bittet um Zurückweisung des Rechtsmittels.

Aus den Gründen

Die Revision bleibt ohne Erfolg.

I. 1. Die Erfindung betrifft eine Rohrschelle, die aus einem ringförmigen Bügel mit wenigstens einer Öffnung besteht, die durch eine Spannschraube geschlossen werden kann (Sp. 1 Z. 4 ff. der Klagepatentschrift).

Rohrschellen dieser Art waren am Prioritätstag des Klagepatents bekannt. Nach der Klagepatentschrift (Sp. 1 Z. 13–33) ist beispielsweise eine solche Rohrschelle in der deutschen Offenlegungsschrift 3 308 459 beschrieben. (...) Die Klagepatentschrift befaßt sich weiter mit der aus der deutschen Offenlegungsschrift 3 346 423 bekannten Rohrschelle (Sp. 1 Z. 34–54) (...).

2. Hiervon ausgehend wird als Aufgabe bezeichnet, eine Rohrschelle der bekannten Art zur Verfügung zu stellen, "die sich auch mit einer sehr kurzen Spannschraube gut handhaben und leicht schließen läßt". (...)

Im einzelnen besteht die Lösung in einer Kombination der folgenden Merkmale:

1. Die Rohrschelle besteht aus

a) einem ringförmigen Bügel (12)

b) mit wenigstens einer Öffnung,

c) die durch eine Spannschraube (10) schließbar ist.

2. Der Fuß der Spannschraube (10) ist auf der einen Seite der Öffnung mit Gewindeeingriff gelagert.

The defendant (...) is a distributor of pipe clamps (...). European patent 0 471 989 was granted therefor in 1993, the patent in dispute being taken into account. The plaintiff sued the defendant for a patent infringement in the territory of the Federal Republic of Germany (...).

The Regional Court (Landgericht) found in favour of the plaintiff. The court of appeal (Berufungsgericht) (...) found in favour of the defendant. In the petition for review (Revision), the plaintiff is seeking restoration of the Regional Court's judgment. The defendant requests that the petition be dismissed.

Extract from the reasons

The petition for review is unsuccessful.

I. 1. The invention concerns a pipe clamp comprising an annular strap with at least one opening which can be closed by a clamping screw (column 1 line 4 ff of the specification of the patent in dispute).

Pipe clamps of this kind were known on the priority date of the patent in dispute. According to the specification of the patent in dispute (column 1, lines 13–33), such a pipe clamp is, for example, described in the German published patent application (Offenlegungsschrift) 3 308 459. (...) The specification of the patent in dispute also considers the pipe clamp known from the German published patent application 3 346 423 (column 1, lines 34–54) (...).

2. On this basis, the problem to be solved by the patent is described as providing a pipe clamp of the known kind "which is easy to operate and can be easily closed, even with a very short clamping screw". (...)

Specifically, the solution to the problem is made up of a combination of the following features:

1. The pipe clamp consists of

(a) an annular strap (12)

(b) with at least one opening,

(c) which can be closed by a clamping screw (10).

2. The tip of the clamping screw (10) is mounted by thread engagement on one side of the opening.

La défenderesse (...) commercialise des colliers de serrage (...) pour lesquels elle a obtenu en 1993 la délivrance du brevet européen n° 0 471 989, compte tenu du brevet en litige (...). La demanderesse a intenté une action à l'encontre de la défenderesse pour contrefaçon de son brevet sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne (...).

Le tribunal régional allemand a fait droit à sa demande, mais la cour d'appel (...) a débouté la demanderesse, qui demande dans son pourvoi le rétablissement du jugement rendu par le tribunal régional. La défenderesse demande le rejet du pourvoi.

Extrait des motifs

Le pourvoi n'est pas fondé.

I. 1. L'invention porte sur un collier de serrage qui est formé d'un étrier annulaire avec au moins une ouverture, ce collier pouvant se fermer à l'aide d'une vis de serrage (col. 1, lignes 4 s. du brevet en litige).

Des colliers de serrage de ce type étaient connus à la date de priorité du brevet en litige. D'après le brevet en litige (col. 1, lignes 13 à 133), un tel collier de serrage a par exemple été décrit dans le fascicule allemand de demande n° 3 308 459 (...). Le fascicule du brevet en litige mentionne ensuite le collier de serrage divulgué dans le fascicule allemand de demande n° 3 346 423 (col. 1, lignes 34 à 54) (...).

2. Il est déclaré sur la base de cet état de la technique que l'invention vise à obtenir un collier de serrage du type connu "que l'on peut également utiliser sans problème et fermer facilement avec une vis de serrage très courte" (...).

Plus précisément, la solution proposée consiste en une combinaison des caractéristiques suivantes :

1. Le collier de serrage est formé

a) d'un étrier annulaire (12)

b) avec au moins une ouverture,

c) ce collier se fermant à l'aide d'une vis de serrage (10).

2. L'extrémité de la vis de serrage (10) se trouve du côté de l'ouverture muni du filetage.

3. Der Kopf (24) der Spannschraube (10) ist	3. The head (24) of the clamping screw (10) can be	3. La tête (24) de la vis de serrage (10)
a) auf der anderen Seite der Öffnung durch ein Loch (36) in einem am Bügel (12) angebrachten Flansch (20) hindurchführbar, und zwar	(a) passed through a hole (36) in a flange (20) attached to the strap (12) on the other side of the opening, and more particularly	a) traverse de l'autre côté de l'ouverture un trou (36) d'une patte (20) de l'étrier (12)
aa) mit Bezug auf deren Mittelachse axial,	(aa) relative to its central longitudinal axis,	aa) axialement par rapport à l'axe médian
b) und dort durch eine Unterlegscheibe (38) gehalten,	(b) and is retained there by a washer (38)	b) et est maintenue là par une rondelle (38)
aa) die mit einem an einem Ende offenen Langloch (40) ausgebildet ist und	(aa) which is formed with a slot (40) open at one end and	aa) à trous oblongs (40) ouverts à une extrémité
bb) die vor dem Spannen zwischen Kopf (24) und Flansch (20) eingeführt ist. (...)	(bb) which is inserted between the head (24) and the flange (20) before tightening takes place. (...)	bb) cette rondelle étant mise en place entre la tête (24) et la patte (20) avant le serrage (...).
II. Nach ständiger Rechtsprechung des Senats unterliegt die Auslegung des Klagepatents durch den Tatrichter der vollen Nachprüfung durch das Revisionsgericht. Dieses ist an die Auslegung des Berufungsgerichts nicht gebunden; vielmehr kann es das Klagepatent selbst auslegen (u. a. Urteil v. 22.3.1983 – X ZR 9/82, GRUR 1983, 497, 498 – Absetzvorrichtung; Urteil v. 26.9.1996 – X ZR 72/94, GRUR 1997, 116, 117 – Prospekthalter m.w.N.). Die Grundlagen der Auslegung liegen allerdings im Bereich der Tatsachenfeststellung des Tatrichters, die (...) für das Revisionsgericht bindend ist, falls insoweit keine zulässigen und begründeten Revisionsangriffe erhoben worden sind. In den Tatsachenbereich gehört es, wenn im Rahmen der Ermittlung des in der Patentschrift offenbarten Erfindungsgegenstandes festgestellt wird, wie der Durchschnittsfachmann die in den Patentansprüchen verwendeten Begriffe unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen versteht und welche konkreten Vorstellungen er mit ihnen und mit dem geschilderten Erfindungsgedanken verbindet (u. a. Urteil v. 20.12.1979 – X ZR 85/78, GRUR 1980, 280, 281 – Rolladenleiste; Urteil v. 22.9.1983 – X ZR 9/82, GRUR 1983, 497, 1987 – Absetzvorrichtung; Urteil v. 26.9.1996 – X ZR 72/94, GRUR 1997, 116 Prospekthalter; vgl. auch Urteil v. 5.6.1997 – X ZR 73/95, NJW 197, 3377 – Weichvorrichtung II ¹).	II. The Senate has consistently held that the interpretation given to a patent in dispute by the judge who decides on the facts can subsequently be reconsidered in full by the court of review (Revisionsgericht). The latter is not bound by the interpretation of the court of appeal; rather it may interpret the patent in dispute itself (inter alia, judgment of 22 March 1983 – X ZR 9/82, GRUR 1983, 497, 498 – "Settling device" (Absetzvorrichtung); judgment of 26 September 1996 – X ZR 72/94, GRUR 1997, 116, 117 – "Catalogue holder" (Prospekthalter) and further authorities). Its interpretation will nevertheless be based on the facts established by the appeal court judge; these (...) are binding on the court of review, unless admissible and well-founded grounds for calling them into question have been raised. Such a question of fact arises if, when the subject-matter of the invention as disclosed in the patent specification is being ascertained, it is established how an average person skilled in the art would understand the terms used in the claims, taking into account the description and drawings, and precisely which ideas he would associate with the described concept of the invention (inter alia judgment of 20 December 1979 – X ZR 85/78, GRUR 1980, 280, 281 – "Roller shutter rail" (Rolladenleiste); judgment of 22 September 1983 – X ZR 9/82, GRUR 1983, 497, 1987 – "Settling device" (Absetzvorrichtung); judgment of 26 September 1996 – X ZR 72/94, GRUR 1997, 116 "Catalogue holder" (Prospekthalter); cf. also judgment of 5 June 1997 – X ZR 73/95, NJW 197, 3377 – "Steeping device" (Weichvorrichtung) II ¹).	II. D'après la jurisprudence constante de la Chambre, l'interprétation que le juge du fond donne du brevet en litige peut être entièrement révisée par l'instance de cassation, laquelle n'est pas tenue par l'interprétation donnée du brevet par la cour d'appel et peut au contraire donner sa propre interprétation du brevet en litige (cf. notamment l'arrêt du 22 mars 1983 – X ZR 9/82, GRUR 1983, 497, 498 – Absetzvorrichtung; arrêt du 26 septembre 1996 – X ZR 72/94, GRUR 1997, 116, 117 – Prospekthalter et autres références indiquées dans cette décision). Toutefois c'est au juge du fond qu'il incombe de dégager les bases de l'interprétation dans le cadre de la constatation des faits qui lie l'instance de cassation si ces constatations n'ont pas été attaquées par des moyens recevables et fondés dans le pourvoi en cassation. Dans son examen des faits, le juge du fond qui détermine l'objet de l'invention tel que le divulgue le fascicule de brevet doit établir comment l'homme du métier de compétence moyenne comprend les expressions utilisées dans les revendications du brevet, compte tenu de la description et des dessins, et quelle représentation concrète il associe à ces expressions et à l'idée qui est à la base de l'invention (cf. notamment l'arrêt du 20 décembre 1979 – X ZR 85/78, GRUR 1980, 280, 281 – Rolladenleiste ; arrêt du 22 septembre 1983 – X ZR 9/82, GRUR 1983, 497, 1987 – Absetzvorrichtung ; arrêt du 26 septembre 1996 – X ZR 72/94, GRUR 1997, 116 Prospekthalter ; cf. aussi l'arrêt du 5 juin 1997 – X ZR 73/95, NJW 197, 3377 – Weichvorrichtung II ¹).

¹ ABI. EPA 1998, 141.¹ OJ EPO 1998, 141.¹ JO OEB 1998, 141.

III. 1. Das Berufungsgericht hat zu dem – einzigen streitigen – Merkmal 3 b) bb) des Patentanspruchs 1 des Klagepatents im wesentlichen ausgeführt: Das Verständnis des Fachmanns werde davon geprägt, was mit dem Merkmal der "eingeführten Unterlegscheibe" erreicht werden solle. Der Fachmann erkenne, daß man derartige Rohrschellen nur dann mit minimal kurzen Schrauben austatten könne und daß nur dann minimale Drehwege zum Anziehen der Schrauben benötigt würden, wenn nach dem Hindurchführen des Schraubenkopfes durch das Loch des Flansches die Unterlegscheibe auf einer Bahn zwischen den Ebenen in Spannposition geführt werde, welche durch die Flanschfläche und die Schraubenkopfspannfläche gebildet werden. (...)

2. Die Revision beanstandet, das Berufungsgericht habe das Merkmal 3 b) bb) fehlerhaft in dem Sinne gedeutet, daß die Unterlegscheibe geradlinig (translatorisch) und nicht auf einer Kreisbahn in die Spannposition gebracht werde. (...) Damit habe das Berufungsgericht den Hauptanspruch des Klagepatents unter seinen Wortlaut eingeschränkt. Diese Interpretation lasse die zur Auslegung von Patentschriften entwickelten Grundsätze der Rechtsprechung außer acht und übergehe wesentliches Vorbringen der Klägerin. (...)

3. Damit hat die Revision keinen Erfolg.

a) Zutreffend geht das Berufungsgericht von den Grundsätzen aus, die der Senat in ständiger Rechtsprechung zur Auslegung eines europäischen Patents entwickelt hat. Nach Art. 69 Abs. 1 EPU wird der Schutzbereich des Patents durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt, wobei die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sind. Inhalt bedeutet nicht Wortlaut, sondern Sinngehalt. Maßgebend ist (...) der Offenbarungsgehalt der Patentschrift, soweit dieser Niederschlag in den Ansprüchen gefunden hat. Dies ergibt sich aus dem Protokoll über die Auslegung des Art. 69 Abs. 1 (...). Danach dient die Auslegung nicht nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen, sondern auch zur Klarstellung der in den Patentansprüchen verwendeten technischen Begriffe sowie zur Klärung der Bedeutung und der Tragweite der

III. 1. The court of appeal made the following main observations on the only disputed feature 3 (b) (bb) in claim 1 of the patent in dispute: What a person skilled in the art would understand is determined by what is sought to be achieved with the feature "inserted washer". A person skilled in the art would recognise that such pipe clamps could only be fitted with screws of minimum length, and that a minimum amount of turning would only be required to tighten the screws, if, after the screw head has been passed through the hole in the flange, the washer is put into the clamping position on a path between the levels created by the surface of the flange and the screw head's tightening surface. (...)

2. The petition for review criticises the court of appeal for misinterpreting feature 3 (b) (bb) as meaning that the washer is put into the clamping position linearly (translatorily) and not on an orbital path. (...) The court of appeal had thus limited the main claim of the patent in dispute to less than its wording. This interpretation had ignored the principles on the interpretation of patent specifications established in precedents, and disregarded essential submissions made by the plaintiff. (...)

3. The petition for review is unsuccessful in this criticism.

(a) The court of appeal correctly starts from the principles for interpreting a European patent developed by the Senate in its consistent case law. Pursuant to Article 69(1) EPC, the extent of protection conferred by a patent is determined by the terms of the claims, the description and drawings being used to interpret those claims. "Terms" does not mean the literal wording, but rather the essential meaning. What is decisive (...) is the disclosure in the published patent specification to the extent that this is reflected in the claims. This is made clear in the Protocol on the Interpretation of Article 69(1) (...), according to which the interpretation serves not only to resolve any ambiguities in the claims but also to clarify the technical terms used therein, as well as to clarify the significance and scope of the invention (consistent case law of the Senate in BGHZ 105, 1 – Ion analysis

III. 1. La cour d'appel a exposé essentiellement ce qui suit à propos de la caractéristique 3 b) bb) de la revendication 1 du brevet en litige (la seule qui ait été contestée) : pour l'homme du métier qui cherche à comprendre l'invention, il importe de savoir à quoi doit servir la caractéristique relative à "la rondelle mise en place". Selon la Cour d'appel, l'homme du métier se rend compte que pour que l'on puisse équiper de tels colliers de serrage de vis de longueur minimale et se contenter d'une course en rotation minimale pour serrer ces vis, il faut absolument qu'après avoir traversé le trou de la patte, la rondelle soit mise en position de serrage sur un trajet compris entre les plans formés par la surface de la patte et la surface de serrage de la tête de la vis (...).

2. Dans son pourvoi, la demanderesse reproche à la cour d'appel d'avoir à tort interprété la caractéristique 3 b) bb) comme signifiant que la rondelle est mise en position de serrage en ligne droite (par translation) et non selon un trajet circulaire (...). La cour d'appel aurait limité de ce fait la revendication principale du brevet en litige. Selon la demanderesse, c'est là une interprétation qui ne tient compte ni des principes d'interprétation des fascicules de brevets posés par la jurisprudence, ni de l'essentiel de l'argumentation développée par la demanderesse (...).

3. Ces allégations de l'auteur du pourvoi ne sont pas fondées.

a) Avec juste raison, la cour d'appel part des principes que la Chambre n'a cessé de développer dans sa jurisprudence relative à l'interprétation qu'il convient de donner d'un brevet européen. Aux termes de l'article 69(1) CBE, l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par la teneur des revendications, la description et les dessins servant à interpréter les revendications. La teneur ne signifie pas le contenu littéral, mais la signification. Ce qui est déterminant (...), c'est le contenu de la divulgation qui a été faite dans le brevet, dans la mesure où il se reflète dans les revendications. C'est en effet ce qui ressort du protocole interprétatif de l'article 69(1) CBE (...). Selon ce protocole, l'interprétation ne sert pas seulement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications, mais aussi à clarifier les expressions techniques utilisées dans les revendi-

Erfindung (st. Rspr. des Sen. als BGHZ 105, 1 – Ionenanalyse²; BGHZ 133, 1 – Autowaschvorrichtung³; vgl. auch zu § 14 PatG: BGH Z 98, 12 – Formstein⁴). Für die Beurteilung entscheidend ist dabei die Sicht des in dem jeweiligen Fachgebiet tätigen Fachmanns. Begriffe in den Patentansprüchen und in der Patentbeschreibung sind deshalb so zu deuten, wie sie der angesprochene Durchschnittsfachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung der Erfindung versteht (Urteil v. 31.1.1984 – X ZR 7/82, GRUR 1984, 425, 426 – Bierklärmittel; Urteil v. 26.9.1996 – X ZR 72/94, GRUR 116, 117 f. – Prospekhalter; Urteil v. 29.4.1997 – X ZR 101/93, GRUR 1998, 133, 134 – Kunststoffaufbereitung).

Aus der Sicht des fachkundigen Lesers wird durch das streitige Merkmal 3 b) bb) des Anspruchs 1 des Klagepatents dem Wortlaut nach nur Schutz für eine Unterlegscheibe begehrt, die vor dem Spannen zwischen Schraubenkopf und Flansch eingeführt ist. Auf welche Weise die Unterlegscheibe in die Spannposition gebracht wird, erschließt sich aus dem Wortlaut nicht. Um den Sinngehalt und die Bedeutung dieses Merkmals verstehen zu können, wird der Fachmann zu ermitteln suchen, was mit dem streitigen Merkmal im Hinblick auf die Erfindung erreicht werden soll. Das Verständnis des Fachmanns wird sich deshalb entscheidend an dem in der Patentschrift zum Ausdruck gekommenen Zweck des einzelnen Merkmals orientieren (Benkard/Ullmann, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 13 PatG Rdn. 72). Dabei wird der Fachmann nicht nur den Wortlaut aller Patentansprüche, sondern den gesamten Inhalt der Klagepatentschrift zu Rate ziehen. Belehrt der Stand der Technik ihn darüber, daß eine Auslegung in dieser oder jener Richtung nicht in Betracht kommen kann, etwa deshalb, weil die betreffende Vorrichtung nicht ausführbar erscheint, so wird er diese Auslegungsmöglichkeit verwerfen, auch wenn sie nach dem Wortlaut an sich in Betracht käme. Bei solcher Sachlage ist die durch das Patent gekennzeichnete Lehre auf die verbleibende

(Ionenanalyse)²; BGHZ 133, 1 – "Apparatus for washing vehicles" (Autowaschvorrichtung)³; re section 14 Patent Act (PatG) cf. also: BGH Z 98, 12 – "Moulded curbstone" (Formstein)⁴. What is decisive for the assessment is the vantage point of a person skilled in the art in the respective specialised field. Terms in the claims and description must therefore be construed as they would be by the average person skilled in the art according to the overall content of the patent specification, taking into account the invention's problem and solution (judgment of 31 January 1984 – X ZR 7/82, GRUR 1984, 425, 426 – "Beer fining agent" (Bierklärmittel); judgment of 26 September 1996 – X ZR 72/94, GRUR 116, 117 f. – "Catalogue holder" (Prospekhalter); judgment of 29 April 1997 – X ZR 101/93, GRUR 1998, 133, 134 – "Plastics processing plant" (Kunststoffaufbereitung).

From the vantage point of a reader skilled in the art, according to the literal wording of feature 3 (b) bb) of claim 1 of the patent in dispute, protection is being sought only for a washer introduced between the screw head and the flange prior to tightening. The literal wording does not indicate how the washer is placed into the clamping position. In order to be able to understand the essential meaning and significance of this feature, the person skilled in the art would try to determine what the invention is seeking to achieve with the disputed feature. The understanding of a person skilled in the art would therefore fundamentally depend on the purpose of the individual feature as expressed in the patent specification (Benkard/Ullmann, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 9th edition, section 13 Patent Act (PatG) margin No. 72). In so doing, the person skilled in the art would not only consider the literal wording of all the claims, but would also draw upon the overall content of the specification of the patent in dispute. If the state of the art tells him that an interpretation in one direction or another is out of the question, perhaps because the device concerned does not appear to be enabling, he will reject this potential interpretation, even if it is a possible one according to the literal wording. In such a situation, the teaching characterised by the patent is limited to the

cations ainsi que la signification et la portée de l'invention (jurisprudence constante de la Chambre que constituent les arrêts BGHZ 105,1 – Ionenanalyse²; BGHZ 133, 1 – Autowaschvorrichtung³; cf. également à propos de l'art. 14 de la loi allemande sur les brevets : BGH Z 98, 12 – Formstein⁴. Ce qui est déterminant pour cette appréciation, c'est le point de vue de l'homme du métier dans le domaine technique concerné. C'est la raison pour laquelle il convient d'interpréter les expressions utilisées dans les revendications et dans la description du brevet comme le ferait l'homme du métier de compétence moyenne que l'on questionnerait au sujet du contenu global du fascicule de brevet compte tenu du problème à résoudre par l'invention et de la solution que cette invention apporte (arrêt du 31 janvier 1984 – X ZR 7/82, GRUR 1984, 425, 426 – Bierklärmittel; arrêt du 26 septembre 1996 – X ZR 72/94, GRUR 116, 117 s. – Prospekhalter; arrêt du 29 avril 1997 – X ZR 101/93, GRUR 1998, 133, 134 – Kunststoffaufbereitung).

Pour l'homme du métier qui lirait la demande, prise au sens littéral, la caractéristique contestée 3 b) bb) de la revendication 1 du brevet en litige ne confère une protection que pour une rondelle qui est mise en place avant le serrage entre la tête de la vis et la patte. Prise à la lettre, la caractéristique ne permet pas de savoir comment la rondelle est mise en position de serrage. Pour pouvoir comprendre la signification et l'importance de cette caractéristique, l'homme du métier devra chercher à déterminer ce qu'elle permet d'obtenir du point de vue du résultat recherché par l'invention. C'est pourquoi pour comprendre cette caractéristique particulière, l'homme du métier se fondera avant tout sur l'objectif qu'elle poursuit, tel qu'il ressort du fascicule de brevet (Benkard/Ullmann, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 9^e éd., art. 13 PatG, note en marge 72). Pour ce faire, l'homme du métier ne se fondera pas uniquement sur l'ensemble du texte des revendications, il tiendra compte aussi de l'ensemble du contenu du fascicule de brevet en litige. Si l'état de la technique lui enseigne que telle ou telle interprétation ne peut être retenue, parce que par exemple le dispositif en question ne paraît pas réalisable, il rejettera cette possibilité d'interprétation, même si en soi le texte du fascicule permettrait de l'envisager. Dans ces conditions, l'enseignement du brevet est limité

² ABI. EPA 1991, 115.

³ ABI. EPA 1991, 503.

⁴ ABI. EPA 1987, 551.

² OJ EPO 1991, 115.

³ OJ EPO 1991, 503.

⁴ OJ EPO 1987, 551.

² JO OEB 1991, 115.

³ JO OEB 1991, 503.

⁴ JO OEB 1987, 551.

Ausführung beschränkt, die der dem Durchschnittsfachmann bekannte Stand der Technik als ausführbar zuläßt und die der Fachmann allein in Betracht zieht. Der Inhalt einer Patentschrift kann daher den Offenbarungsgehalt eines Patents begrenzen, wenn der Fachmann der Gesamtheit der Patentschrift eine engere Lehre entnimmt, als diejenige, die der Wortlaut eines Merkmals zu vermitteln scheint (vgl. Benkard/Ullmann, a.a.O., § 14 PatG Rdn. 67).

b) Dementsprechend hat das Berufungsgericht (...) den Sinngehalt des Patentanspruchs 1 des Klagepatents ermittelt. Es hat dabei festgestellt, wie der (...) Fachmann den Begriff "eingeführte Unterlegscheibe" im Patentanspruch 1 des Klagepatents (...) versteht. Nach den (...) Feststellungen des Berufungsgerichts wird der Fachmann aufgrund der ihm in der Klagepatentschrift vermittelten Kenntnisse über den Stand der Technik und des mit der Erfindung zu lösenden technischen Problems erkennen, daß die im Stand der Technik benutzten langen Schrauben und Schraubwege Folgen der ungünstigen Bewegung zwischen Spannschraubenkopf und Spannflansch sind und nicht Folge des "Eingeführtseins". Er wird ferner erkennen, daß bei der einen Lösung des Standes der Technik deshalb lange Schrauben erforderlich sind, weil der Schraubenkopf auf einer Kreisbahn mit Drehmittelpunkt nahe der Flansche in Spannposition bewegt wird, während bei der anderen Lösung nach dem Stand der Technik die langen Schrauben dadurch bedingt sind, daß Schraubenkopf und Flanschfläche auf einer angenähert zykliden- oder evolventenförmigen Bahn zueinander in Spannposition gebracht werden. Durch diese Erkenntnisse wird der Fachmann davon abgehalten, die Lehre des Merkmals 3 b) bb) im Sinne der Revision dahin zu verstehen, das es nur auf das "Eingeführtsein" ankommt. Vielmehr wird er diese Lehre dahin deuten, daß sie sich darauf bezieht, auf welchem Weg bzw. mit welcher Bewegungsform die Unterlegscheibe in Spannposition gebracht wird. (...)

Dieser (...) vom Berufungsgericht tatrichterlich festgestellte und für das Revisionsverfahren hinzunehmende Sinngehalt bedeutet keine Beschränkung unter den Wortlaut, sondern

remaining embodiment which the state of the art known to the average person skilled in the art admits as being enabling and which would thus be the only one he would consider. The terms of a patent specification can therefore restrict a patent's disclosure if the person skilled in the art would infer a narrower teaching from the patent specification as a whole than that which the literal wording of a feature appears to convey (cf. Benkard/Ullmann, loc. cit., section 14 Patent Act (PatG) margin No. 67).

(b) The court of appeal (...) established the essential meaning of claim 1 of the patent in dispute accordingly. In so doing, it determined how a person skilled in the art (...) would understand the term "inserted washer" in claim 1 of the patent in dispute (...). According to the (...) findings of the court of appeal, the person skilled in the art would recognise, on the basis of the information conveyed to him by the specification of the patent in dispute concerning the state of the art and the technical problem to be solved by the invention, that the long screws and screw distances used in the state of the art are consequences of the unfavourable movement between the head of the clamping screw and the clamping flange and not the consequences of the "state of insertion". Furthermore he would recognise that, according to one of the solutions in the state of the art, long screws are required because the head of the screw is moved into the clamping position on an orbital path with the axis of its rotation near the flange, whereas according to the other solution in the state of the art, long screws are required because the head of the screw and the flange surface are brought together into the clamping position on an almost cycloid or involute-shaped path. This knowledge would prevent the person skilled in the art from understanding the teaching of feature 3 (b) (bb) in the sense of the petition, ie that the only relevant factor is the "state of insertion". Rather he would construe this teaching to refer to the path on which, or the type of movement with which, the washer is brought into the clamping position. (...)

This (...) essential meaning, as established by the court of appeal and accepted for the purposes of the review procedure, does not constitute a limitation to less than the

au mode de réalisation de l'invention qui est considéré comme réalisable dans l'état de la technique connu de l'homme du métier de compétence moyenne et qui est le seul que l'homme du métier prenne en compte. Le contenu d'un fascicule de brevet peut donc limiter le contenu divulgué par un brevet dans le cas où l'enseignement que l'homme du métier retient de l'ensemble du fascicule de brevet a une portée plus limitée que l'enseignement qui semble ressortir d'une caractéristique prise à la lettre (cf. Benkard/Ullmann, loc. cit, art.14 PatG, note en marge 67).

b) La cour d'appel (...) a dégagé en conséquence la signification de la revendication 1 du brevet en litige. Elle a établi à ce propos comment (...) l'homme du métier comprend l'expression "rondelle mise en place" utilisée dans la revendication 1 du brevet en litige (...). D'après les (...) constatations faites par la cour d'appel, grâce aux informations que le fascicule du brevet en litige fournit au sujet de l'état de la technique et du problème technique à résoudre par l'invention, l'homme du métier pourra se rendre compte que s'il était utilisé de longues vis et de longues courses de vissages dans l'état de la technique, c'était parce que sinon le déplacement entre la tête de la vis de serrage et la patte de serrage s'avèrait défavorable, et qu'il ne s'agissait pas là d'une question de "mise en place". Il constatera en outre que s'il est utilisé de longues vis dans l'une des solutions proposées dans l'état de la technique, c'est parce que la tête de la vis se déplace en parcourant un cercle dont le centre se trouve à proximité de la patte en position de serrage, alors que dans l'autre solution proposée selon l'état de la technique, l'utilisation de longues vis est due au fait que pour la mise en position de serrage, la tête de la vis et la surface de la patte de serrage se déplacent en se rapprochant l'une de l'autre selon un parcours en cycloïde ou en hélicoïde développante. L'homme du métier sera dissuadé dans ces conditions de donner de la caractéristique 3 b) bb) la même interprétation que l'auteur du pourvoi, qui avait considéré qu'il s'agissait uniquement d'une question de "mise en place". Il conclura au contraire que cet enseignement porte sur le parcours de déplacement ou sur le mode de déplacement de la rondelle pour la mise en position de serrage (...).

Cette signification (...) qui a été dégagée par le juge du fond de la cour d'appel et qui doit être retenue au stade de la procédure en cassation ne revient pas à apporter une limitation

eine Auslegung gemäß dem Wortlaut, wie er vom Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Klagepatentschrift sinnvoll verstanden werden muß.

c) Die Revision kann dem nicht entgegenhalten, aus dem Wortlaut des Merkmals 3 b) bb) (...) folge, daß es nicht auf die Bewegung des Einführens der Unterlegscheibe, sondern auf den Zustand ankomme, der durch das "Einführen" bewirkt worden sei (...). Ob im allgemeinen technischen Sprachgebrauch das Wort "eingeführt" in diesem Sinne verstanden wird, kann dahinstehen. Für die Auslegung eines Patents ist nicht am Wortlaut zu haften, sondern auf den technischen Gesamtzusammenhang abzustellen, den der Inhalt dem Durchschnittsfachmann vermittelt. Der Patentanspruch ist nicht wörtlich in philologischer Betrachtung, sondern seinem technischen Sinn nach aufzufassen, das heißt der Erfindungsgedanke muß unter Ermittlung von Aufgabe und Lösung, wie sie sich aus dem Patent ergeben, bestimmt werden. Der Senat hat daher die rein sprachliche Ausdeutung eines in der Patentschrift verwendeten Begriffs abgelehnt und auf den technischen Sinn der in der Patentschrift benutzten Worte und Begriffe abgestellt (Urteil v. 30.6.1964 – X ZR 109/63, GRUR 1964, 612, 615 – Bierabfüllung; Urteil v. 12.11.1974 – X ZR 76/68, GRUR 1975, 422, 424 – Streckwalze II, vgl. auch für das Einspruchsverfahren Senatsbeschl. v. 17.1.1995 – X ZB 15/93, GRUR 195, 330, 332 – Elektrische Steckverbindung). Dies gilt auch für die Auslegung eines europäischen Patents. Entscheidend ist deshalb nicht die sprachliche oder logisch-wissenschaftliche Begriffsabstimmung, sondern die Auffassung des praktischen Fachmanns (...). Diese Auffassung wird, soweit ersichtlich, auch im europäischen Ausland geteilt (vgl. EPA GRUR Int. 1994, 59, 60, 61 – Waschmittel/UNILEVER⁵, m.w.N.; House of Lords GRUR Int. 1982, 136 – Stahlträger II; Court of Appeal R.P.C. 1997, 737, 752).

(...) Zwar können der allgemeine Sprachgebrauch wie auch der allgemeine technische Sprachgebrauch

literal wording, but rather an interpretation in accordance with that literal wording, as a person skilled in the art would be bound to construe it on the basis of the overall content of the specification of the patent in dispute.

(c) The petition for review cannot counterclaim that, according to the literal wording of feature 3 (b) (bb), (...) the key factor is not the movement of inserting the washer, but rather the condition achieved by the "insertion" (...). It can be left open whether in general technical use of language the word "inserted" is understood in this way. Interpreting a patent does not entail adhering strictly to the wording, but rather considering the overall technical context conveyed by the content to the average person skilled in the art. The claim is to be interpreted not literally in a philological manner, but rather according to its technical sense, that is to say the idea behind the invention must be established, having regard to the problem and solution as they are derived from the patent. The Senate has therefore rejected the purely linguistic interpretation of a term used in the patent specification and has instead considered the technical sense of the words and terms used therein (judgment of 30 June 1964 – X ZR 109/63, GRUR 1964, 612, 615 – "Beer racking" (Bierabfüllung); judgment of 12 November 1974 – X ZR 76/68, GRUR 1975, 422, 424 – "Roughing-down roll II" (Streckwalze II), cf. also for the opposition proceedings the Senate's order of 17 January 1995 – X ZB 15/93, GRUR 195, 330, 332 – "Electric jumper cable" (Elektrische Steckverbindung)). This also applies to the interpretation of a European patent. What is decisive is therefore not the linguistic or logical conflation of terms, but rather how those terms would be understood by a person skilled in the art in practice (...). This opinion is, as far as it is possible to judge, also shared in other European countries (cf. EPO GRUR Int. 1994, 59, 60, 61 – "Washing composition/UNILEVER"⁵, and other authorities; House of Lords GRUR Int. 1982, 136 – "Steel lintels" (Stahlträger II); Court of Appeal R.P.C. 1997, 737, 752).

(...) Although everyday use of language and general technical use of language can give an indication of

par rapport au texte de la revendication 1, mais à adopter pour l'interprétation de ce texte l'interprétation que retiendrait l'homme du métier compte tenu de l'ensemble du contenu du fascicule de brevet en litige.

c) L'auteur du pourvoi ne peut donc faire valoir en riposte qu'il ressort de l'énoncé de la caractéristique 3 b) bb) (...) que ce qui compte, ce n'est pas le déplacement effectué pour la mise en place de la rondelle, mais l'état du dispositif que crée cette "mise en place" (...). Il n'est pas nécessaire d'examiner ici si c'est bien là la signification que revêt l'expression "mise en place" dans l'usage courant dans le domaine technique (...). Un brevet européen ne doit pas être interprété à la lettre, mais par référence au contexte technique d'ensemble, tel qu'il ressort pour l'homme du métier de compétence moyenne du contenu du fascicule de brevet. La revendication ne doit pas être prise à la lettre comme le ferait un philologue, mais au sens qu'elle revêt dans le domaine technique, c'est-à-dire qu'il convient de déterminer l'idée à la base de l'invention compte tenu du problème posé et de la solution qui lui est apportée, tels qu'ils ressortent du fascicule de brevet. C'est la raison pour laquelle la Chambre a rejeté l'interprétation purement linguistique d'une expression utilisée dans le fascicule de brevet et s'est référée à la signification technique que revêtent les termes et expressions utilisés dans le fascicule de brevet (arrêt du 30 juin 1964 – X ZR 109/63, GRUR 1964, 612, 615 – Bierabfüllung ; arrêt du 12 novembre 1974 – X ZR 76/68, GRUR 1975, 422, 424 – Streckwalze II, cf. également pour la procédure d'opposition la décision de la chambre du 17 janvier 1995 – X ZB 15/93, GRUR 195, 330, 332 – Elektrische Steckverbindung). Ceci vaut également pour l'interprétation d'un brevet européen. Par conséquent, ce qui compte, ce n'est pas la définition linguistique ou la définition dans la logique scientifique, mais ce que comprend ce praticien qu'est l'homme du métier (...). C'est également le point de vue qui est adopté dans les autres pays d'Europe, pour autant qu'on puisse le connaître (cf. EPA GRUR Int. 1994, 59, 60, 61 – Waschmittel/Unilever⁵, et les autres références indiquées dans cette décision ; House of Lords GRUR Int. 1982, 136 – Stahlträger II ; Court of Appeal R.P.C. 1997, 737, 752).

(...) Certes l'usage linguistique courant ainsi que l'usage courant dans le domaine technique peuvent aider

⁵ ABI. EPA 1993, 495.

⁵ OJ EPO 1993, 495.

⁵ JO OEB 1993, 495.

Anhaltspunkte für das Verständnis des Fachmanns geben. (...) Allerdings wird stets zu berücksichtigen sein, daß Patentschriften im Hinblick auf die dort gebrauchten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon darstellen, die Begriffe abweichend vom allgemeinen Sprachgebrauch benutzt werden können und daß letztlich nur der aus der Patentschrift sich ergebende Begriffsinhalt maßgeblich ist. Deshalb wird für einen Rückgriff auf den allgemeinen Sprachgebrauch um so weniger Raum sein, desto eindeutiger der Wortlaut des Merkmals und seine Bestimmung aus dem Inhalt der Patentschrift erscheint (...).

e) Nicht durchdringen kann die Revision mit der Rüge, das Berufungsgericht habe bei der Auslegung des europäischen Klagepatents dessen englische und französische Fassung berücksichtigen müssen. Nach Art. 70 Abs. 1 EPÜ stellt der Wortlaut eines europäischen Patents in der Verfahrenssprache (...) in jedem Vertragsstaat die verbindliche Fassung dar. Der Wortlaut der Patentansprüche in den anderen Amtssprachen des Europäischen Patentamts ist demgegenüber ohne Gewicht. Er läßt lediglich Rückschlüsse darauf zu, wie der Übersetzer den Wortlaut in der Verfahrenssprache verstanden hat. (...)

IV. Das Berufungsgericht hat die Verletzung des Klagepatents durch die angegriffene Rohrschelle verneint, weil diese weder dem Wortlaut nach noch mit patentrechtlich äquivalenten Mitteln von der Lehre des Patentanspruchs 1 Gebrauch mache.

1. (...)

2. Das Berufungsgericht hat eine wortlautgemäße Verwirklichung des zwischen den Parteien streitigen Merkmals 3 b) bb) verneint. Es hat dazu ausgeführt: Bei der angegriffenen Ausführungsform werde die Fangplatte (Unterlegscheibe) vor dem Spannen nicht im Sinne des streitigen Merkmals geradlinig zwischen Kopf und Flansch "eingeführt". Vielmehr werde die Fangplatte auf einer Kreisbahn, deren Drehpunkt in der Nähe eines Rohrschellenflansches liege, in Spannposition gebracht. Damit verzichte die angegriffene Ausführungsform auf den Nutzen der Lehre des Merkmals 3 b) bb) und bediene sich hinsichtlich der Bewegungsform von Schraubenkopf und Spannfläche eines Rohrschellenflansches der aus dem Stand der

what the understanding of a person skilled in the art would be (...), it must nevertheless always be taken into account that the terms used in patent specifications constitute their own kind of glossary, that the terms may be used differently from everyday use of language and that, ultimately, only the connotation derived from the patent specification is decisive. For that reason, the clearer the wording of the feature and its meaning appear to be from the content of the patent specification, the less scope there will be for recourse to everyday use of language (...).

(e) The petition for review cannot succeed with its objection that, when interpreting the European patent in dispute, the court of appeal should have taken into account the English and French versions. Pursuant to Article 70(1) EPC, the text of a European patent in the language of the proceedings is the authentic text in every contracting state (...). The wording of the claims in the other official languages of the European Patent Office, on the other hand, carries no weight. It merely allows conclusions to be drawn on how the translator understood the text in the language of the proceedings. (...)

IV. The court of appeal found that the pipe clamp at issue did not infringe the patent in dispute because neither pursuant to the wording nor by any equivalent means under patent law did the pipe clamp make any use of the teaching of claim 1.

1. (...)

2. The court of appeal held that there was no literal implementation of the disputed feature 3 (b) (bb). In this connection it observed the following: In the case of the contested embodiment, the impactor plate (washer) is not "introduced" prior to tightening in a straight line between the head and the flange within the meaning of the disputed feature, but rather it is brought into the clamping position on an orbital path whose centre of rotation is near a pipe clamp flange. The contested embodiment thus refrains from using the teaching of feature 3 (b) (bb) and, as regards the way in which the head of the screw and the clamping surface of a pipe clamp flange move, uses the circular motion known from the state of the art, which is not what is meant by the

l'homme du métier à dégager la signification. (...) Mais il ne faudra jamais perdre de vue (...) que les fascicules de brevet constituent un lexique propre des expressions qu'ils utilisent, que ces expressions peuvent être utilisées dans un sens différent de celui qu'elles revêtent dans l'usage linguistique courant et que la seule signification qu'il convient de retenir est en définitive celle qui ressort du fascicule de brevet. C'est la raison pour laquelle plus l'énoncé de la caractéristique est clair et plus sa définition ressort clairement du fascicule de brevet, moins il y aura lieu de se référer à l'usage linguistique courant (...).

e) L'auteur du pourvoi ne saurait faire valoir en riposte que la cour d'appel aurait dû pour l'interprétation du brevet européen en litige tenir compte du texte anglais et du texte français de ce brevet. Aux termes de l'article 70(1) CBE, le texte du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure (...) est le texte qui fait foi dans tous les Etats contractants. Peu importe en revanche le texte des revendications dans les autres langues officielles de l'Office européen des brevets: il permet uniquement de tirer des conclusions sur la manière dont le traducteur a compris le texte rédigé dans la langue de la procédure (...).

IV. La cour d'appel a refusé de reconnaître que le collier de serrage attaqué constituait une contrefaçon du brevet en litige, car pour la réalisation de ce collier, il n'avait pas été fait usage de l'enseignement de la revendication 1, qu'il s'agisse d'une utilisation du texte littéral ou de moyens considérés comme équivalents au regard du droit des brevets.

1. (...)

2. La cour d'appel a refusé de reconnaître qu'il y avait eu mise en oeuvre de la caractéristique 3 b) bb) en litige entre les parties conformément à l'énoncé de cette caractéristique. Elle a fait valoir à ce sujet qu'avant le serrage, dans le cas du mode de réalisation attaqué, la plaque d'arrêt (ronnelle) n'est pas comme le voudrait la caractéristique en litige mise en place en ligne droite entre la tête et la bride (patte). Au contraire, la plaque d'arrêt est mise en position de serrage par rotation autour d'un point situé à proximité d'une bride (patte) du collier de serrage, si bien que dans le mode de réalisation attaqué, l'on a renoncé à utiliser l'enseignement de la caractéristique 3 b) bb) et que, pour ce qui est du mode de déplacement de la tête de la vis et de la sur-

Technik bekannten kreisförmigen Bewegungsform, die mit der im Merkmal 3 b) bb) angesprochenen "Einführung" der Unterlegscheibe zwischen Kopf und Flansch nicht gemeint sei.

Die hiergegen vorgebrachten Rügen der Revision haben keinen Erfolg.

(...) Maßgebend ist, daß im Unterschied zur Lehre des Klagepatents bei der angegriffenen Vorrichtung die Fangplatte auf einer Kreisbahn in Spanposition gebracht wird und durch diese Bewegungsform gerade auf die Vorteile verzichtet, die mit dem Einführen der Unterlegscheibe im Sinne des Merkmals 3 b) bb) bezweckt sind.

3. Nach Auffassung des Berufungsgerichts ist die angegriffene Rohrschelle der patentgemäßen Lösung auch nicht patentrechtlich äquivalent, weil die von der Klägerin beanspruchten Mittel den patentgemäßen in der technischen Funktion nicht entsprächen und mit ihnen nicht im wesentlichen gleichwirkend seien. (...)

Die Revision macht demgegenüber geltend, das Berufungsgericht habe auch prüfen müssen, ob die Verletzungsform der geschützten Vorrichtung unter dem Gesichtspunkt der "verschlechterten Ausführung" patentrechtlich äquivalent sei, wozu es nach der Rechtsprechung genüge, daß die angegriffene Ausführungsform die Vorteile der Erfindung in einem praktisch erheblichen Maße erreiche. Das sei auch hier der Fall, wenn man entgegen der Meinung des Berufungsgerichts davon ausgehe, daß die erfinderische Leistung des Klagepatents sich nicht auf das Ziel beschränke, eine mit möglichst kurzen Spanschrauben verwendbare Rohrschelle zur Verfügung zu stellen, (...).

Auch hiermit hat die Revision keinen Erfolg. (...) Wie bereits vorstehend ausgeführt und im angefochtenen Urteil rechtsfehlerfrei festgestellt wurde, steht die Verkürzung der Spanschrauben und Spannwege eindeutig im Vordergrund der Lehre des Klagepatents. Sie ist nicht lediglich eine von mehreren in etwa gleichgewichtigen Teilaspekten, wie die Revision meint. Die Lehre des

"insertion" of the washer between the head and the flange as addressed in feature 3 (b) (bb).

The objections to this raised in the petition for review do not succeed.

(...) What is decisive is that, in contrast to the teaching of the patent in dispute, the impactor plate in the case of the contested device is brought into the clamping position on an orbital path and, as a result of this type of motion, dispenses with precisely the advantages intended through the insertion of the washer within the meaning of feature 3 (b) (bb).

3. Nor, In the opinion of the court of appeal, is the contested pipe clamp equivalent to the patented solution under patent law, because the means claimed by the plaintiff do not correspond in their technical function to the patented means and do not have a substantially equivalent effect. (...)

The petition for review asserts that the court of appeal should also have examined whether the infringing embodiment of the protected device is equivalent under patent law in the sense of being an "inferior embodiment", it being sufficient according to case law for the contested embodiment to achieve the advantages of the invention to a practically significant extent. This, it is claimed, is the case here if, contrary to the opinion of the court of appeal, the inventive achievement of the patent in dispute is assumed not to be limited to the objective of providing a pipe clamp which can be used with the shortest possible clamping screws.

Here too the petition for review fails. (...) As has already been explained above and was correctly established in the impugned judgment, the shortening of the clamping screws and clamping distances is clearly the focus of the teaching of the patent in dispute. It is not merely one of several roughly equivalent subsidiary aspects, as the petition claims. The teaching of the patent in dispute is

face de serrage d'une bride (patte) du collier de serrage, l'on reprend le mode de déplacement circulaire connu dans l'état de la technique, qui n'est pas celui qui correspond à la caractéristique 3 b) bb) relative à la "mise en place" de la rondelle entre la tête de la vis et la patte.

Les arguments que l'auteur du pourvoi a fait valoir pour contester ces conclusions ne sont pas fondés.

(...) L'important, c'est que, contrairement à ce qu'enseigne le brevet en litige, dans le dispositif attaqué, la plaque d'arrêt est mise en position de serrage par déplacement circulaire, et que du fait de ce mode de déplacement qui a été adopté, il a précisément été renoncé aux avantages que doit permettre d'obtenir la mise en place de la rondelle au sens de la caractéristique 3 b) bb).

3. La cour d'appel a estimé que le collier de serrage attaqué n'était pas non plus équivalent au regard du droit des brevets à la solution protégée par le brevet, car les moyens revendiqués par la demanderesse ne correspondent pas du point de vue de la fonction technique qu'ils exercent aux moyens prévus dans le brevet de la défenderesse et l'effet qu'ils permettent d'obtenir ne peut être considéré comme pratiquement identique à celui obtenu par les moyens prévus dans le brevet. (...)

L'auteur du pourvoi riposte en faisant valoir que la cour d'appel aurait dû également examiner si, du point de vue du "mode altéré de réalisation", la contrefaçon du dispositif protégé constituait un équivalent en droit des brevets, ce qui selon la jurisprudence pourrait être le cas si le mode de réalisation attaqué permettait dans la pratique d'obtenir sensiblement les mêmes avantages que l'invention. Or c'était bien le cas en l'occurrence, si l'on admettait, contrairement à ce qu'avait estimé la cour d'appel, que dans le cas du brevet en litige, la prestation inventive ne se limitait pas à la mise à disposition d'un collier de serrage utilisable avec des vis de serrage les plus courtes possible, (...).

Là encore l'argument invoqué par l'auteur du pourvoi n'est pas fondé. (...) Comme il a déjà été expliqué plus haut et comme l'a très justement constaté la cour d'appel dans l'arrêt attaqué, c'est incontestablement le raccourcissement des vis de serrage et des courses de serrage qui constitue le principal enseignement du brevet en litige. Il ne s'agit pas là d'un aspect secondaire entre plusieurs

Klagepatents beschränkt sich auch nicht auf eine "gewisse Verkürzung" in völlig unbestimmter Größenordnung. Sie will vielmehr ganz betont die Verwendung "sehr kurzer" Schrauben ermöglichen, die mit "wenigen Umdrehungen" gespannt werden können (Sp. 1 Z. 54; Sp. 2 Z. 7-9). Gerade dies wird bei der angegriffenen Ausführungsform nicht erreicht (...). Es kann daher keine Rede davon sein, daß das der geschützten Erfindung zugrundeliegende Problem, sehr kurze Spannschrauben und sehr kurze Spannwege vorzusehen, bei der angegriffenen Form noch in einem praktisch erheblichen Maße gelöst wird. Damit fehlt eine entscheidende Voraussetzung für die Annahme einer Patentverletzung durch äquivalente Mittel. Nach den Grundsätzen, die der Senat zum alten Recht herausgebildet hat, liegt Äquivalenz im patentrechtlichen Sinne nur dann vor, wenn bei den sich gegenüberstehenden Ausführungsformen Aufgabe und technischer Erfolg gleich, die zur Lösung der Aufgabe und damit zur Erzielung des gleichen Erfolges verwendeten Mittel aber verschieden sind. Erforderlich ist demnach, daß das Ersatzmittel, welches bei der angegriffenen Ausführungsform anstelle des im Patent ausdrücklich empfohlenen Mittels benutzt wird, zur Erfüllung der im Patent gestellten konkreten Aufgabe dient und den vom Patent angestrebten Erfolg – zumindest im wesentlichen – erreicht (BGH, Urteil v. 14.7.1966 – Ib ZR 79/64, GRUR 1967, 84, 85 – Christbaumbehang II; Senatsurteil v. 29.4.1997 – X ZR 101/93, GRUR 1998, 133, 135 – Kunststoffaufbereitung; vgl. dazu auch ÖOGH, Urt. v. 3.4.1984, GRUR Int. 1985, 766, 767; *Benkard/Ullmann*, a.a.O., § 14 Rdn. 130, 149). Diese Grundsätze gelten auch für die Bemessung des Schutzbereichs eines europäischen Patents. Sie entsprechen dem in der englischen Rechtsprechung im Rahmen der sog. "Catnic"-Fragen entwickelten und auch auf den Schutzbereich europäischer Patente angewendeten Grundsatz, daß Abwandlungen außerhalb des Schutzbereichs eines Patents liegen, wenn sie wesentliche Auswirkungen auf die Funktionsweise einer Erfindung haben (vgl. Court of Appeal v. 16.6.1995 in Sachen *K.v.R.*, GRUR Int. 1997, 374 – Zigarettenblättchen). Der Schutzbereich eines europäischen Patents kann daher nicht auf Ausführungsformen erstreckt werden, die Ersatzmittel verwenden, die völlig oder bis zu einem praktisch nicht mehr

also not limited to a "certain shortening" of a completely undefined magnitude; rather the emphasis is on enabling the use of "very short" screws which can be tightened "with just a few turns" (column 1, line 54; column 2, lines 7-9). It is precisely this which is not achieved by the contested embodiment (...). There can therefore be no question of the problem underlying the protected invention – how to provide very short clamping screws and very short clamping distances – being solved by the contested embodiment to an extent which still has practical significance. Thus a crucial precondition for a patent infringement by equivalent means has not been met. According to the principles which the Senate has developed from the old law, there is equivalence for the purposes of patent law only if the problem and technical achievement of the conflicting embodiments are the same, but the means used to solve the problem and thus to achieve the same success are different. What is required, therefore, is that the alternative means used in the contested embodiment, instead of the means expressly recommended in the patent, serves to solve the specific problem posed in the patent and – at least substantially – achieves the success sought by the patent (Federal Court of Justice (BGH), judgment of 14 July 1966 – Ib ZR 79/64, GRUR 1967, 84, 85 – "Christmas tree hanging decorations II" (Christbaumbehang II); judgment of the Senate of 29 April 1997 – X ZR 101/93, GRUR 1998, 133, 135 – "Plastics processing plant" (Kunststoffaufbereitung); cf. also Austrian Supreme Court (ÖOGH), judgment of 3 April 1984, GRUR Int. 1985, 766, 767; *Benkard/Ullmann*, loc. cit., section 14 margin No. 130, 149). These principles also apply for assessing the extent of protection conferred by a European patent. They correspond to the principle, developed in English case law in the so-called "Catnic" questions and also applied to the extent of protection conferred by European patents, whereby deviations fall outside the extent of protection conferred by a patent if they have significant effects on the way in which an invention works (cf. Court of Appeal of 16 June 1995 in the case *K.v.R.*, GRUR Int. 1997, 374 – "Cigarette Papers" (Zigarettenblättchen). The extent of protection conferred by a European patent cannot therefore be extended to embodiments using alternative means which, either completely or to an extent which is no longer of practical significance, dis-

autres de même importance, comme l'avait prétendu l'auteur du pourvoi. Le brevet en litige ne se borne pas non plus à un enseigner un "certain raccourcissement", d'un ordre de grandeur totalement indéfini. Il vise expressément au contraire à permettre l'utilisation de vis "très courtes", permettant un serrage en "peu de tours" (col. 1, ligne 54 ; col. 2, lignes 7 à 9). Or justement le mode de réalisation attaqué ne permet pas d'obtenir ce résultat (...). Par conséquent il ne saurait être affirmé que le problème qu'entendait résoudre l'invention protégée du fait qu'elle prévoyait des vis de serrage et des courses de serrage très courtes se voit encore dans la pratique sensiblement résolu par le mode de réalisation attaqué. Il n'est pas satisfait par conséquent à l'une des conditions essentielles requises pour qu'il puisse être conclu à l'existence d'une contrefaçon du brevet par des moyens équivalents. Selon les principes posés dans l'ancien droit par la Chambre, il n'y a équivalence en droit des brevets que lorsque dans les modes de réalisation que l'on compare, le problème à résoudre et le résultat technique obtenu sont identiques, les moyens mis en oeuvre pour résoudre ce problème et pour obtenir le même résultat étant quant à eux différents. Dans le mode de réalisation attaqué, le moyen qui est utilisé à la place du moyen expressément recommandé dans le brevet doit donc servir à résoudre le problème concret posé dans le brevet et permettre d'obtenir – au moins pour l'essentiel – le résultat recherché par l'invention brevetée (cf. BGH, arrêt du 14 juillet 1966 – Ib ZR 79/64, GRUR 1967, 84, 85 – Christbaumbehang II ; Senatsurteil du 29 avril 1997 – X ZR 101/93, GRUR 1998, 133, 135 – Kunststoffaufbereitung ; cf. à ce sujet également ÖOGH, arrêt du 3 avril 1984, GRUR Int. 1985, 766, 767 ; *Benkard/Ullmann*, loc. cit., § 14, notes en marge 130, 149). Ces principes valent également pour l'évaluation de l'étendue de la protection conférée par un brevet européen. Ils correspondent au principe qui a été développé dans la jurisprudence anglaise à propos des questions soulevées dans l'"affaire Catnic" et qui est également appliqué pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par les brevets européens, principe qui veut que les moyens utilisés à la place des moyens selon l'invention ne bénéficient plus de la protection conférée par le brevet dès lors qu'ils ont des incidences importantes sur le fonctionnement de l'invention (cf. arrêt

erheblichen Umfang auf den mit dem Patent erstrebten Erfolg verzichten. (...)

pense with the success sought by the patent. (...)

rendu le 16 juin 1995 par la Court of Appeal dans l'affaire K. c/ R., GRUR Int. 1997, 374 – Zigarettenblättchen). La protection conférée par un brevet européen ne peut donc être étendue à des modes de réalisation de l'invention qui font appel à la place des moyens selon l'invention à des moyens qui conduisent à renoncer totalement ou dans une mesure non négligeable au résultat que l'invention brevetée visait à obtenir (...)

DE 2/01

DE 2/01

DE 2/01

**GEBÜHREN****Wichtiger Gebührenhinweis**

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

**FEEES****Important notice concerning fees**

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

**TAXES****Avis important concernant les taxes**

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

Neue Preise für Produkte und Dienstleistungen der Patentinformation

Aufgrund von Veränderungen im Bereich der Produktion hat das Europäische Patentamt nun einige Preise für seine Produkte und Dienstleistungen im Bereich Patentinformation neu berechnet.

Die neuen Preise, gültig ab Mai 2001, können im Internet unter der Adresse

<http://www.european-patent-office.org/dwld.htm>

abgerufen werden.

Die Preisliste ist ebenfalls kostenlos erhältlich über:

Europäisches Patentamt
Dienststelle Wien
Informationsstelle
Postfach 90
A-1031 Wien
Fax: +43 1 52126-4192
E-mail: infowien@epo.org

New prices for patent information products and services

Following modifications of production methods, the European Patent Office has now recalculated some of the prices of its patent information products and services.

The new prices, valid as of May 2001, are available on the EPO's website at the following address:

<http://www.european-patent-office.org/dwld.htm>

The pricelist may also be obtained free of charge by writing to:

European Patent Office
Vienna sub-office
Information Service
P.O. Box 90
A-1031 Vienna
Fax: +43 1 52126-4192
E-mail: infowien@epo.org

Nouveaux prix des produits et services d'information brevets

Suite à des modifications au niveau de la production, l'Office européen des brevets a recalculé les prix de certains produits et services d'information brevets.

Les nouveaux tarifs, en vigueur à partir de mai 2001, sont disponibles sur le site web de l'OEB à l'adresse suivante :

<http://www.european-patent-office.org/dwld.htm>

Ils peuvent aussi être obtenus gratuitement en écrivant à :

Office européen des brevets
Agence de Vienne
B.P. 90
A-1031 Vienne
Fax : +43 1 52126-4192
E-mail : infowien@epo.org



**Hinweise für die Zahlung
von Gebühren, Auslagen und
Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ergibt sich aus ABI. EPA 2001, 165.

**Guidance for the payment
of fees, costs and prices**

The fees guidance currently applicable is as set out in OJ EPO 2001, 165.

**Avis concernant le paiement
des taxes, frais et tarifs de
vente**

Le texte de l'avis actuellement applicable est publié au JO OEB 2001, 165.

BANK- UND POSTSCHECK-KONTEN DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION

Bankkonten in Spanien

Aufgrund des Zusammenschlusses der zwei spanischen Banken *Banca Exterior (BEX)* und *Argentaria* (ehemals *Caja Postal*) zur neuen *Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA)* verfügt das Amt nunmehr über zwei Konten bei derselben Bank.

Um den Zahlungsverkehr einfacher zu gestalten, hat das Europäische Patentamt beschlossen, ab dem 1. August 2001 nur noch das **BBVA-Konto 0182-5906-88-029-0348002** zu behalten.

Anmelder werden gebeten, für Zahlungen von Gebühren und Preisen nur noch das oben angegebene Konto zu verwenden.

BANK AND GIRO ACCOUNTS OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION

Bank accounts in Spain

As a result of the merger of the Spanish banks *Banca Exterior (BEX)* and *Argentaria* (formerly *Caja Postal*) to form the new *Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA)*, the Office now holds two accounts with the same financial institution.

For simplicity's sake, the European Patent Office has decided to keep just one account, **0182-5906-88-029-0348002**, with the **BBVA** from 1 August 2001.

Applicants are requested to make future payments to the above account only.

COMPTES BANCAIRES ET DE CHEQUES POSTAUX DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS

Comptes bancaires en Espagne

Depuis que les deux banques espagnoles *Banca Exterior (BEX)* et *Argentaria* (anciennement *Caja Postal*) ont fusionné pour former la nouvelle banque *Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA)*, l'Office dispose de deux comptes auprès de la même banque.

En vue de faciliter les opérations de paiement, l'Office européen des brevets a décidé de ne plus conserver que le compte **BBVA 0182-5906-88-029-0348002** à partir du 1^{er} août 2001.

Pour tout paiement, les demandeurs sont invités à utiliser exclusivement ce compte.

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	EPO / EPA	EPO	OEB
7.–8.6.2001	SACEPO München	SACEPO Munich	SACEPO Munich
12.–13.6.2001	Aufsichtsrat "Pensionsreservfonds" München	Supervisory Board "Pension Reserve Fund" Munich	Conseil de surveillance "Fonds de réserve pour pensions" Munich
13.6.2001	Ad-hoc Arbeitsgruppe "epoline" [®] Den Haag	ad hoc "epoline" [®] Working Party The Hague	ad hoc groupe de travail "epoline" [®] La Haye
26.–29.6.2001	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
17.–19.9.2001	Arbeitsgruppe "Technische Information" Genf	Working Party on Technical Information Geneva	Groupe de travail "Information technique" Genève
18.–19.9.2001	Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung München	Examination Board for the European qualifying examination Munich	Jury d'examen pour l'examen européen de qualification Munich
27.–28.9.2001	Bauausschuß München	Building Committee Munich	Commission du bâtiment Munich
9.–10.10.2001	Aufsichtsrat "Pensionsreservfonds" München	Supervisory Board "Pension Reserve Fund" Munich	Conseil de surveillance "Fonds de réserve pour pensions" Munich
17.–18.10.2001	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
15.–17.10.2001	EPIDOS Cardiff	EPIDOS Cardiff	EPIDOS Cardiff
22.–26.10.2001	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
11.–14.12.2001	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	<i>epi</i>	<i>epi</i>	<i>epi</i>
22.–23.10.2001	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Lugano	Council of the Institute of Professional Representatives Lugano	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Lugano
27.–28.5.2002	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Stockholm	Council of the Institute of Professional Representatives Stockholm	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Stockholm
	Internationale Tagungen und Veranstaltungen	International meetings and events	Réunions et manifestations internationales
	WIPO	WIPO	OMPI
24.9.–3.10.2001	Versammlung der Vertragsstaaten der WIPO Genf	Assemblies of the Member States of WIPO Geneva	Assemblées des États membres de l'OMPI Genève
5.–16.11.2001	Ständiger Ausschuß "Patentrecht" Genf	Standing Committee on the Law of Patents Geneva	Comité permanent du droit des brevets Genève

Terminkalender

Calendar
of events

Calendrier

**Training Seminars**

	Epidos Training Center*
5.6.2001	Introduction to patent information from Japan (English) Vienna
8.6.2001	Patent information on the Internet: <i>esp@cenet</i> [®] and other sources (English) Vienna
15.6.2001	Patent information on the Internet: <i>esp@cenet</i> [®] and other sources (German) Vienna
18.6.2001	ESPACE [®] CD-ROMs: first steps (English) Vienna
19.–20.6.2001	Tips & tricks for searching ESPACE [®] CD-ROMs using MIMOSA 4.1 (English) Vienna
29.6.2001	Introduction to patent information from Japan (German) Vienna
10.9.2001	ESPACE [®] CD-ROMs: first steps (German) Vienna
11.–12.9.2001	Tips & tricks for searching ESPACE [®] CD-ROMs using MIMOSA 4.1 (German) Vienna
17.9.2001	INPADOC databases (English) Vienna
24.9.2001	INPADOC databases (German) Vienna
12.11.2001	Japanese patent information on the internet (English) Vienna

* EPO: Epidos Training Center
Postfach 90, Rennweg 12, A-1031 Vienna
Tel.: (+43-1) 52126-111 or 5423; Fax: (+43-1) 52126-4192,
E-Mail: training.vienna@epo.org

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

Sonstige Veranstaltungen

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

Other events

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

Autres manifestations

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

FR:

ASPI*

Préparation au prochain examen européen de qualification, sur la base des épreuves de 2000 et 2001 : inscriptions reçues au secrétariat de l'ASPI jusqu'au 15 juillet 2001, correction des épreuves de 2000 fin octobre 2001, examen blanc portant sur les épreuves de 2001 : fin novembre 2001

DE:

5.6.2001

MPI¹

"Patente auf Leben": Hinterfragung eines Schlagwortes vor dem Hintergrund der EU-Bio-Patentrichtlinie und des geltenden Rechts München

FR:

12.-13.6.2001

INPI²

Les procédures administratives selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT)
Stage avancé
Paris

GB:

13.6.2001

Management Forum³

Basic introduction to intellectual property
Conference No. E6-3401
Judith Pitchard, Steven Ward
London

15.6.2001

Management Forum³

An introduction to patent litigation
Conference No. E6-3201
Sally Field, Rowan Freeland
London

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	NL:		
18.–19.6.2001	FORUM ⁴ Bescherming van Chemische, Farmaceutische en Biotechnologische Uitvindingen Conferentienr. 01 06 140 Dr. Arthur V. Huygens et al. Den Haag		
	DE:		
19.6.2001	MPI ¹ Open-Source-Software und Software-Patentierung – Ein Widerspruch? München		
	NL:		
20.6.2001	FORUM ⁴ Bescherming van Software-gerelateerde Uitvindingen Conferentienr. 01 06 141 Dr. Hans J. Hutter et al. Den Haag		
	DE:		
21.6.2001	FORUM ⁴ Die neuere Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zum Patentrecht Seminar-Nr. 01 06 108 Dr. Wilfried Anders (vors. Richter BPatG München) München		
21.–22.6.2001	FORUM ⁴ Einstieg in den gewerblichen Rechtsschutz Seminar-Nr. 01 06 617 Monika Huppertz, Dr. Karl-Ulrich Braun-Dullaues Heidelberg		
25.–29.6.2001	FORUM ⁴ Ausbildungslehrgang zum Patentreferenten Seminar-Nr. 01 06 100 Rechtsanwälte Dr. jur. Matthias Brandi-Dohrn, Dr.-Ing. Dr. jur. Uwe Fitzner, Frank Peter Goebel (Vors. Richter BPatG), Patentanwälte Prof. Dr. Klaus P. Höller, Dipl.-Phys. Markus Hössle, Dr. Kornelia Zimmermann, Theodora Karamanli (EPA), Dipl.-Ing. Bernd Tödte (DPMA) München		
27.–29.6.2001	Life science intellectual property seminar ⁵ Munich		
3.7.2001	MPI ¹ Der File-Wrapper-Estoppel des US-Patentrechts nach der "Festo"-Entscheidung des CAFC und die Revision des Protokolls zu Art. 69 EPÜ München		
3.–4.7.2001	FORUM ⁴ Das Recht der Arbeitnehmererfindung Tagungs-Nr. 01 07 106 Dr. Kurz Bartenbach, Rechtsanwalt Lohmar (Nähe Bonn)		
	GB:		
12.7.2001	Management Forum ³ Opposition and appeals procedures in the European Patent Office Conference No. E7-3001 London		

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
13.7.2001	Management Forum ³ Substantive patent law of the boards of appeal of the European Patent Office Conference No. E7-3101 London		
	DE:		
17.7.2001	MPI ¹ Probleme des grenzüberschreitenden Patentverletzungsverfahrens: sog. "Cross Border Injunctions" und "Torpedos" München		
23.–25.7.2001	FORUM ⁴ Die Ausarbeitung von Patentansprüchen <i>Basis-Seminar</i> Seminar-Nr. 01 07 107 <i>Hauptseminar A: Technik/Physik</i> Seminar-Nr. 01 07 108 <i>Hauptseminar B: Chemie/Biotechnologie</i> Seminar-Nr. 01 07 109 Markus Hössle, Dr. rer. nat. Martina Winter München		
14.8.2001	FORUM ⁴ Das Europäische Einspruchsverfahren Seminar-Nr. 01 08 101 Dr. Bernd Fabry, Dr.-Ing. Heinz Joachim Reich München		
13.–14.9.2001	FORUM ⁴ Einstieg in den gewerblichen Rechtsschutz Seminar-Nr. 01 09 617 Monika Huppertz, Dr. Karl-Ulrich Braun-Dullaëus Hamburg		
24.–28.9.2001	Euro Law Course ⁵ Patent prosecution and litigation in Europe Munich		
	GB:		
1.–5.10.2001	Euro Law Course ⁵ Patent prosecution and litigation in Europe London		
	DE:		
4.–5.10.2001	Management Forum ³ Guide to the formal requirements of the European patent system for administrative staff in the patent profession Conference No. E 10-3101 Petra Schmitz (EPO), Brian Cronin Munich		
	GB:		
8.–9.10.2001	Management Forum ³ European claim drafting Conference No. E10-3201 Brian Cronin London		

Terminkalender

Calendar
of events

Calendrier

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	DE:		
9.–10.10.2001	REBEL Intensivseminar Teil 1 ⁶ Anmeldungen von nationalen und internationalen Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Geschmacksmustern in der Praxis sowie Grundlagen des Arbeitnehmererfindungsrechts München		
	GB:		
18.–19.10.2001	Management Forum ³ The corporate patent department 2001 Conference No. E10-3001 London		
	DE:		
25.–26.10.2001	FORUM ⁴ Einführung in das Patentwesen Seminar-Nr. 01 10 105 Dr.-Ing. Dr. jur. Uwe Fitzner, Dipl.-Ing. Bernhard Geyer, Prof. Dr. Klaus P. Höller, Dipl.-Ing. Bernd Tödte München		
13.11.2001	REBEL Intensivseminar Teil 2 ⁶ Strategien zur optimalen Anmeldung und Nutzung nationaler und internationaler gewerblicher Schutzrechte München		

* ASPI – Association Française des Spécialistes en Propriété Industrielle de l'Industrie
20, rue Vignon, F-75009 Paris
Tél. (+33-1) 42 66 18 19; Fax : (+33-1) 42 66 17 37

¹ MPI - Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht,
Marshallplatz 1, D-80539 München
Anmeldungen bitte bei Frau Oberländer, Tel.: (+49-89) 242 46-314; E-Mail: Oberlaender@intellecprop.mpg.de
Im Anschluß an jedes Seminar findet unter der Leitung von Professor Dr. Joseph Straus eine Diskussion statt.

² Institut national de la propriété industrielle (INPI)
26 bis Rue de St. Pétersbourg, F-75800 Paris Cedex 08
Tél.: (+33-1) 53 04 52 70; Fax: (+33-1) 42 93 63 52

³ Management Forum Ltd.
48 Woodbridge Road, Guildford, GB-Surrey GU1 4RJ
Tel.: (+44-1483) 57 00 99; Fax: (+44-1483) 53 64 24; e-mail: info@management-forum.co.uk

⁴ FORUM Institut für Management GmbH
Postfach 105060, D-69040 Heidelberg
Tel.: (+49-6221) 500-500; Fax: (+49-6221) 500-505, E-Mail: Management@Forum-Institut.de

⁵ Hoffmann - Eitle, München, Arabellastrasse 4, D-81925 München
Tel.: (+49-89) 924 09 - 0; Fax: (+49-89) 91 83 56; e-Mail: PM@HEPNET.DE

⁶ Dipl.-Ing. Dieter Rebel, Patentprüfer und Dozent
St.-Anna-Weg 6, D-82362 Weilheim
Tel.: (+49-881) 417 96-33 oder -35, Fax: (+49-881) 417 96 36